

M20240048

M
DM

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me KOPACZ #D1883
Copie certifiée conforme délivrée à : Me WARTEL-SEVERAC #E1057

3ème chambre
1ère section

N° RG 22/05311
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWH4

N° MINUTE :

Assignation du :
20 avril 2022

JUGEMENT
rendu le 15 février 2024

DEMANDERESSE

Société FELD MOTOR SPORTS, INC.
[Adresse 6]
[Localité 4], VIRGINIE (ETATS-UNIS)

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1883

DÉFENDEURS

S.A.S. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [H] en qualité de liquidateur de la société [H] [Z] S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 2]

S.A.S. ALEX PRODUCTION (RCS 881 571 012)

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. ALEX PRODUCTION (RCS 880 235 338)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Claire WARTEL -SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1057

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe

Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 23 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 février 2024.

Le délibéré a été prorogé au 15 février 2024 pour des raisons techniques.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Feld Motor Sports Inc. est une filiale de la société américaine Feld Entertainment Inc. spécialisée dans la production et la représentation d'événements familiaux de divertissement. Elle organise notamment un évènement de sport motorisé télévisé nommé "Monster Jam".

La société Feld Motor Sports est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne "EI TORO LOCO" n° 006995898 déposée le 27 novembre 2006, enregistrée le 1er septembre 2008 en classes 28: "Camions (jouets), modèles réduits de camions (jouets) et camions (jouets) de collection moulés sous pression" et 41: "Services de divertissement sous forme de compétitions et de présentations de camions monstres" et renouvelée depuis.

M. [Z] [H] est le dirigeant de la SASU [H] [Z], dont la dissolution anticipée a été prononcée le 1er novembre 2020 et des SAS Alex Production (n°881 571 012 et 880 235 338), dont l'activité porte sur la représentation de spectacles en France. La société Feld Motor Sports a constaté que la société [H] [Z] a mis en scène dans ses spectacles relayés sur son site internet et ses pages de réseaux sociaux, un camion-monstre présenté sous le nom "EI TORO DEI FUEGO" ressemblant fortement à son camion-monstre "EI TORO LOCO". Elle l'a donc mise en demeure de cesser cette utilisation après avoir fait constater ces éléments par un procès-verbal de constat d'huissier de justice les 12 et 17 juillet 2019. En réponse, la société a déclaré cesser l'utilisation du signe "EI TORO DEI FUEGO" mais aucun accord n'a été trouvé sur les autres demandes. La société Feld Motor Sports indique que les engagements pris n'ont pas été tenus et que les faits dénoncés se sont poursuivis.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, la société Feld Motor Sports a fait assigner la

société [H] [Z], M. [Z] [H] en sa qualité de liquidateur de la société [H] [Z] dont la dissolution anticipée a été prononcée le 1er novembre 2020, et les deux SAS Alex Production pour contrefaçon de sa marque "EI TORO LOCO", de ses droits d'auteur sur le camion-monstre "EI TORO LOCO" et pour concurrence déloyale et parasitisme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Feld Motor Sports demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, L. 122-4 et L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l'article 1240 du code civil, de : Ordonner aux défendeurs de cesser toute utilisation du signe "EI TORO DEI FUEGO", sous astreinte; Ordonner aux défendeurs de cesser toute reproduction, imitation, représentation ou utilisation du camion-monster "EI TORO DEI FUEGO", sous astreinte ; Ordonner aux défendeurs de détruire, à leurs frais et sous contrôle d'un huissier de justice, tout exemplaire du camion litigieux ainsi que tout produit et/ou document en leur possession sur lesquels apparaît le camion litigieux et/ou le signe "EI TORO DEI FUEGO", sous astreinte ; Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de l'enregistrement de marque de l'Union européenne "EI TORO LOCO" n° 006995898 ; Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont cette dernière est titulaire sur le camion-monster "EI TORO LOCO" ; Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Ordonner l'inscription du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www.motorshowcascadeurs.com, ainsi que sur la page Facebook Motor Show Cascadeurs accessible à l'adresse <https://www.facebook.com/Motorshowcascadeurs/>, lesdites publications devant apparaître sur un espace au moins égal au quart de la page, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte ; Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ; Condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société [H] [Z], M. [H] es qualités de liquidateur de cette dernière et les sociétés Alex Production immatriculées sous les numéros 881 571 012 et 880 235 338, demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-1, L. 711-2 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de : Débouter la demanderesse de ses demandes ; Ordonner l'inscription de la décision à venir au registre des marques de l'Union Européenne; Ordonner la radiation de la marque verbale de l'Union Européenne "EI TORO LOCO", déposée le 27 novembre 2006, du fait de sa nullité ; A titre subsidiaire, ordonner la radiation de la marque verbale de l'Union Européenne "EI TORO LOCO" déposée le 27 novembre 2006 du fait de sa déchéance ; A titre plus subsidiaire, débouter la défenderesse de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque litigieuse ; La condamner aux entiers dépens et à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a plaidée à l'audience du 23 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque de l'Union Européenne "EI TORO LOCO" n° 006995898

Moyens des parties

La société [H] [Z] représentée par M. [H] [Z] et les sociétés Alex Production estiment en premier lieu que la marque litigieuse est nulle en raison de son caractère descriptif. Ils soutiennent que le signe "EI TORO LOCO" se traduit en français par "le taureau enragé", ce qui est purement descriptif du camion litigieux.

Ils considèrent en second lieu que la marque ne remplit pas sa fonction essentielle qui est de renseigner les consommateurs sur l'origine des produits et services afin de les distinguer de ceux de ses concurrents. Ils soulignent en outre que la marque est utilisée pour désigner l'un des camions participant au spectacle et non le spectacle lui-même, qui est intitulé "Monster Jam".

La société Feld Motor Sports conteste le caractère descriptif de sa marque. Rappelant que celle-ci est enregistrée pour désigner des divertissements dont des présentations de camions monstres, elle soutient que le signe "EI TORO LOCO", qui désigne un taureau, ne renvoie pas immédiatement aux produits et services dans les classes desquelles la marque est enregistrée. Elle souligne en outre que le terme "Loco", qui signifie "fou", n'est pas compris de la majeure partie du public francophone. Elle conclut au caractère parfaitement arbitraire du signe par rapport aux produits et services qu'il désigne.

La défenderesse estime par ailleurs que le signe "EI TORO LOCO" est bien utilisé en qualité de marque puisqu'il permet de distinguer les camions jouets qu'elle vend de ceux commercialisés par ses concurrents et que le public pertinent qui est spectateur des performances du camion monstre "EI TORO LOCO" sera en mesure de déterminer l'origine des services de divertissement désignés et de faire le lien avec elle.

Appréciation du tribunal

Sur le caractère distinctif de la marque "EI TORO LOCO"

Aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, applicable à la date de dépôt de la marque litigieuse, sont refusés à l'enregistrement [...] b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif [...]. Ces dispositions ont été reprises à l'article 7 du règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

L'article 52 du règlement CE n°207/2009 précité dispose que: 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 (...). Cet article est repris en substance à l'article 59 du règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

Il est ainsi constant que le caractère distinctif d'une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d'une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises.

La distinctivité d'un signe doit se fonder sur la perception des marques par le public pertinent et eu égard aux produits et services désignés par l'enregistrement (CJUE, 21 janvier 2010, Audi c. OHMI, C-398/08 P ; point 34). Elle s'apprécie au jour du dépôt de la marque. L'appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l'impression d'ensemble que produit la marque. Néanmoins, cela n'empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P; point 106). Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés (TUE, 8 février 2011, T-157/08, point 50).

En l'espèce, la marque de l'Union européenne "EI TORO LOCO" a été déposée le 27 novembre 2006 et enregistrée le 1er septembre 2008 dans les classes de produits 28 (camions (jouets), modèles réduits de camions (jouets) et camions de collection moulés sous pression (jouets) et 41 services de divertissement sous forme de compétitions et de présentations de camions monstres.

Le public pertinent se compose ainsi des spectateurs de divertissements mettant en scène des camions monstres ainsi que du grand public amateur de ce type de spectacle qui achète les camions miniatures, produits dérivés.

C'est donc par rapport aux produits ou aux services dans les classes desquels le signe est enregistré et en considération de la perception qu'en a un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services, qu'est apprécié le caractère descriptif ou non de la marque.

Or, le public pertinent, au cas d'espèce, ne peut établir directement de lien entre les services de divertissements objectivement désignés et le signe utilisé. En effet, le signe "EI TORO LOCO" composé d'une combinaison de mots rédigés en langue espagnole qui se traduit par "taureau enragé ou fou", constitue bien un choix de désignation arbitraire qui n'est pas dicté par les caractéristiques du service, des présentations de véhicules déguisés dits camions monstres, et des produits que la marque désigne. Il est à ce titre indifférent que le camion monstre qui supporte le signe lors du spectacle représente cet animal.

Il y a lieu de dire la marque "EI TORO LOCO" distinctive et de rejeter la demande reconventionnelle en nullité à ce titre.

Sur la fonction essentielle de la marque

L'article 4 du règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, applicable à la date de dépôt de la marque litigieuse s'agissant d'une demande en nullité, dispose que peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Cette exigence est reprise à l'article 4 du règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

La Cour de justice de l'Union européenne définit la fonction essentielle d'une marque comme celle "qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce services de ceux qui ont une autre provenance" (CJCE 11 mars 2003, Aff. C-40/01, Ansul).

La demanderesse utilise sa marque pour désigner tant des jouets représentant des camions monstres que des spectacles de divertissement mettant en scène ces camions. En l'occurrence, il est justifié que le divertissement proposé par la demanderesse met en scène le camion vedette "El TORO LOCO" de manière récurrente depuis sa création il y a vingt ans. Dès lors, le public pertinent, composé des spectateurs qui apprécient ce type de divertissements, est en mesure d'appréhender par le biais de la marque "El TORO LOCO", tant l'origine des produits que des services proposés par rapport à ceux des concurrents, que leur rattachement à la demanderesse, titulaire de cette marque.

Dès lors, la marque de l'Union européenne "El TORO LOCO", n° 006995898 remplit sa fonction essentielle de marque. L'ensemble des demandes reconventionnelles portant sur la nullité de la marque de l'Union européenne "El TORO LOCO" n° 006995898 doivent donc être rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque "El TORO LOCO"

Moyens des parties

Rappelant que la marque "El TORO LOCO" a été déposée pour désigner des "services de divertissement sous forme de compétitions et de présentations de camions monstres", la société [H] [Z], M. [H] et les sociétés Alex Production soutiennent que la société demanderesse n'utilise pas le signe pour désigner un tel service de divertissement mais pour nommer un camion qui participe au spectacle parmi d'autres, tant et si bien que la marque n'a pas été utilisée sérieusement, conformément aux termes de son enregistrement, dans les cinq ans. Elle estime qu'elle encourt ainsi la déchéance de ses droits pour non-usage de la marque dans les services désignés à l'enregistrement.

La société Feld Motor Sports le conteste. Elle rappelle tout d'abord que la période quinquennale à prendre en considération pour la détermination de l'usage sérieux de la marque court du 17 octobre 2017 au 17 octobre 2022, date à laquelle la demande reconventionnelle en déchéance a été formée.

Elle souligne en outre que l'usage d'une marque enregistrée pour un service de divertissements est considéré comme sérieux lorsque la marque a été utilisée pour désigner un des personnages ou participants mis en scène et non le spectacle lui-même. Elle ajoute que les pièces qu'elle produit établissent que, dans la période de référence, elle a organisé plusieurs compétitions et spectacles mettant en scène des camions monstres, dont le camion "El TORO LOCO", dans plusieurs villes européennes dont des villes françaises. Elle note que selon le programme de ces événements, le camion-monstre "El TORO LOCO" est intervenu à neuf reprises lors du premier tour de la course, dans le cadre de plusieurs épreuves différentes. Elle conclut enfin la rediffusion des compétitions et spectacles mettant en scène des camions-monstres, dont le camion-monstre "El TORO LOCO", a été autorisée sur la chaîne de télévision française "Automoto" et en ligne.

Appréciation du tribunal

L'article 18 du Règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, applicable à la date de la demande de déchéance, dispose qu'est constitutif d'un usage sérieux l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire".

L'article 58 a) du même règlement dispose que : Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. [...]

Il est ainsi constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la

marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt du tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, point 54 ; arrêt du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 25). Bien que la notion d'usage sérieux s'oppose à tout usage minimal, insuffisant pour considérer qu'une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n'en reste pas moins que l'exigence d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec. p. II-445, point 32 ; arrêt du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 26). L'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêt LA MER, précité, point 59 ; arrêt du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 30).

Le territoire pertinent pour l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne, en vu de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par cette marque, est l'Union européenne (CJUE du 19 décembre 2012, aff. C-149/11, Leno Merken). Il n'est en outre pas exigé que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire de protection.

En l'espèce, la demande reconventionnelle en déchéance de la marque litigieuse pour les "services de divertissement sous forme de compétitions et de présentations de camions monstres" en classe 41, a été introduite par conclusions du 17 octobre 2022 par les sociétés défenderesses et M. [H]. La période quinquennale à prendre en considération au titre des preuves d'usage sérieux est donc celle courant du 17 octobre 2017 au 17 octobre 2022.

Il est vrai qu'il ressort des pièces produites que ce n'est pas tant le divertissement qui est désigné sous le signe "EL TORO LOCO", plus communément cité sous le signe "Monster Jam", que l'un des camions monstres emblématiques du spectacle. Il ressort des pièces que ce camion figure, avec d'autres tels que, par exemple, "GRAVE DIGGER", "MONSTER MUTT" ou "BLUE THUNDER", au coeur du service de divertissement. Ils constituent ainsi un élément de ralliement du public qui vient les voir s'affronter ou réaliser des figures acrobatiques et autres cascades. Personnifiés comme des personnages récurrents à part entière, associés à des pilotes, les camions, dont "EL TORO LOCO", sont mis en lumière dans les différentes courses et défis faisant partie du spectacle. Or, le camion "EL TORO LOCO", créé en 2001, intervient depuis cette date de manière très régulière, devant le public.

Il y a lieu, dès lors, de considérer que la démonstration d'un usage de la marque pour désigner, comme c'est le cas en l'espèce, un personnage récurrent dans le cadre du divertissement est une référence claire au service de divertissement lui-même et vaut usage de la marque enregistrée dans la classe 41, ce d'autant plus qu'en l'espèce, la marque est enregistrée expressément pour les "présentations de camions monstres".

Les demandeurs ne contestent pas les preuves d'usage rapportées dans leur temporalité ou leur localisation. Il importe toutefois de relever, afin d'écartier le moyen tiré de la déchéance des droits sur la marque, que durant cette période, la société demanderesse justifie de l'organisation de plusieurs spectacles et compétitions mettant en scène le camion sous le signe "EL TORO LOCO", témoignant de la réalité de l'usage du signe dans le cadre d'une exploitation commerciale effective au sein de l'Union Européenne, dans quatorze villes différentes, en ce compris en France.

A titre d'exemple, il peut être cité :- La présence du camion sous le signe "EL TORO LOCO" lors d'un événement à Stockholm le 18 novembre 2017 et à Göteborg le 15 juin 2019;

- La présence du camion sous le signe "EL TORO LOCO" jusqu'en finale lors d'une compétition à [Localité 8] le 12 mai 2018;
- La présence du camion sous le signe "EL TORO LOCO" lors d'un événement à Rotterdam le 30 juin 2018 où le camion sous le signe "EL TORO LOCO", les performances du camion ayant été enregistrées sur une vidéo Youtube publiée accessible en France en juillet 2018;
- La participation de ce camion-monstre sous le signe "EL TORO LOCO" dans un événement du 22 septembre 2018 à [Localité 7] en Pologne;
- Sa participation à [Localité 9], en 2018, réunissant 25.000 spectateurs,
- Le programme d'un événement à Anvers les 7 et 8 septembre 2019 fait mention de la présence du camion sous le signe "EL TORO LOCO";

Des compétitions de Monster Jam apparaissent avoir été annulées en 2020 et 2021 du fait de la pandémie de Covid 19, sans qu'il soit possible de confirmer l'intervention du camion sous le signe "EL TORO LOCO". D'autres ont eu lieu, notamment à [Localité 8], en 2021 et 2022.

La société Feld Motor Sports autorise également la rediffusion de ses compétitions, en particulier pour les spectacles américains, ce qui participe à l'exploitation de son service de divertissement, notamment sur la chaîne française "Automoto". Le camion "EL TORO LOCO" n'apparaît pas expressément sur la liste du programme télévisé qui ne mentionne que les événements "Monster Jam" mais des diffusions Youtube de la chaîne "Automoto la chaîne" mettent en scène le camion "EL TORO LOCO" entre 2016 et 2020.

La marque "EL TORO LOCO" étant une marque verbale, il convient de rappeler que les variations dans la présentation du signe ne suffisent pas à altérer le caractère distinctif de la marque.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve produits par la demanderesse permettent d'établir, pendant la période de référence, que la marque de l'Union européenne "EL TORO LOCO" a été utilisée dans le cadre de divers compétitions et spectacles mettant en scène des camions monstres, auxquelles participe le camion "EL TORO LOCO".

Ainsi, la présence du camion et l'usage du signe litigieux dans le cadre des spectacles de divertissement permet d'établir l'usage sérieux de la marque verbale de l'Union européenne en classe 41.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande des défendeurs en déchéance de la marque de l'Union européenne "EL TORO LOCO" n° 006995898 pour défaut d'exploitation de la marque pour les "services de divertissement sous forme de compétitions et de présentations de camions monstres" en classe 41.

Sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne "EL TORO LOCO" n° 006995898

Moyens des parties

La société Feld Motor Sports procède à une comparaison des signes en litige et fait valoir que:- La comparaison sur le plan visuel des deux marques "EL TORO LOCO" et "EL TORO DEI FUEGO" permet de constater que les signes sont tous deux constitués d'un ensemble de termes en langue espagnole, dont les deux premiers en accroche du signe (EL TORO) sont strictement identiques, avec un même emploi des minuscule pour le "EL";

- Sur le plan phonétique, les signes sont tous deux des suites de termes de longueur fort proche: respectivement cinq et six syllabes. Trois de ces syllabes sont d'ailleurs strictement identiques: EL-TO-RO et la syllabe finale est quasiment identique sur le plan phonétique : CO/GO. En outre, les trois syllabes identiques sont placées en attaque dans les deux signes;

- Sur le plan conceptuel, il apparaît que le terme "TORO" est compris du public français du fait de sa proximité avec sa traduction en langue française par "le taureau". Les signes en comparaison renvoient donc tous deux au même concept. S'agissant de la comparaison des produits et services, la société Feld Motor Sports conclut à une totale similarité dans la mesure où sa marque antérieure "EL TORO LOCO, est déposée dans la classe 41 pour les services de divertissement sous forme de compétitions et présentations de camions monstres, et que les défenderesses utilisent le signe "EL TORO DEI FUEGO" pour désigner également un camion monstre.

Elle estime ainsi caractérisé le risque de confusion entre les deux marques, les défenderesses utilisant un signe fortement similaire à sa marque pour fournir des services strictement identiques. Elle invoque également la notoriété de son camion.

Rappelant que la société [H] [Z] a été placée en liquidation judiciaire le 1er novembre 2020 et que des spectacles ont été organisés postérieurement en 2021 et 2022, la société Feld Motor explique n'avoir eu d'autre choix, en l'absence de mentions légales complètes en application de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sur le site internet www.motorshowcascadeurs.com et la page Facebook « Motor Show Cascadeurs », que d'assigner les deux sociétés créées par M. [H] et ayant un objet social identique d'organisation de spectacles. Quant à M. [H], la société Feld Motor Sports explique l'avoir fait assigner es qualités de liquidateur de la société [H] [Z], estimant ne pas être en mesure, faute de mentions légales, de déterminer qui est l'organisateur des spectacles litigieux.

En réplique, la société [H] [Z], M. [H] et les sociétés Alex Production Les défendeurs font valoir que les pièces versées aux débats ne mettent en cause que la société [H] [Z]. Aucune pièce ne permet de rapprocher les actes poursuivis des deux autres sociétés mises en cause, si ce n'est par le fait qu'elles ont le même dirigeant. De plus, M. [H] est le liquidateur de la société [H] [Z] et ils considèrent que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de fautes commises dans l'exercice de sa mission. Une telle preuve ne serait pas rapportée en l'espèce.

Ils contestent l'existence d'une contrefaçon par la dénomination "EL TORO DEI FUEGO" dans la mesure où "EL TORO", qui signifie, "le taureau", revêt un caractère très faiblement distinctif puisqu'il désigne un véhicule représentant un taureau.

Ils notent par ailleurs que de nombreuses marques, constituant des antériorités, comportent les mots "EL TORO" en attaque du signe. L'une d'entre elles étant même "EL TORO LOCO". D'un point de vue phonétique, ils relèvent que les signes ne comportent pas le même nombre de syllabes, ni le même nombre de mots, que le rythme de la prononciation des deux signes n'est pas le même, "LOCO" et "DEL FUEGO", n'ayant pas du tout les mêmes consonnances, ce qui apparaît immédiatement, selon eux, à l'oreille d'un public d'attention moyenne. D'un point de vue visuel, ils notent que les deux signes ne comportent pas le même nombre de mots (3/4), que les termes ne sont pas les mêmes "DEL FUEGO" et "LOCO" et que les deux signes n'ont pas la même longueur, ce qui apparaît immédiatement à la vue du public d'attention moyenne. Enfin, d'un point de vue conceptuel, la dénomination "El TORO LOCO" évoque un taureau "qui s'excite sans cohérence dans ses mouvements, étant « fou »" tandis que la dénomination "El TORO DEL FUEGO" évoque le feu, la puissance, et un spectacle traditionnel de corrida. Ils concluent que la seule similitude entre les signes litigieux, est dès lors leur élément descriptif, à savoir "El TORO", qui renvoie au taureau, forme du véhicule désigné par le dépôt de la demanderesse.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, 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: (...)

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; [...]

L'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que la violation des interdictions prévues à l'article 9 du Règlement sur la marque de l'Union européenne constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, arrêt Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).

Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23). La partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l'attention du consommateur davantage.

Par ailleurs, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (CJCE, 29 septembre 1998, aff. C-39/97, Canon, points 15 et 17).

Le risque de confusion étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir par exemple l'arrêt BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, C-45/16, point 62).

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [B] [Y], huissier de justice à [Localité 10], le 12 juillet 2019, que sur le site internet accessible à l'adresse <https://www.motorshowcascadeurs.com> est présenté un camion monstre portant le signe "El TORO Del FUEGO" et que des photographies de ce même camion dans le cadre de spectacles sont publiées sur la page du réseau social Facebook de Moto Show Cascadeurs. Me [X], huissier de justice à [Localité 10], constate, quant à lui, le 8 février 2022, que la présentation du camion agrémentée de photographies est

toujours présente sur le site internet à l'adresse <https://www.motorshowcascadeurs.com> et sur le camion litigieux figure même sur la photographie de présentation de la page associée sur le réseau social facebook.

Il convient dès à présent de souligner que la SASU [Z] [H], dont la dissolution a été prononcée de manière anticipée le 1er novembre 2020, apparaît sur un prospectus publicitaire pour un spectacle (repris en page 99 du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 12 juillet 2019 dressé par Me [Y]). M. [Z] [H] est également titulaire de la marque française Motor Show Cascadeurs. Désigné liquidateur de la société par un procès-verbal de l'assemblée générale du 1er novembre 2020, c'est à bon droit qu'il a été attiré à la cause en cette qualité. En revanche, il n'y a nul lieu, au cas d'espèce, de considérer comme engagée sa responsabilité civile personnelle pour une faute commise en sa qualité de liquidateur qui n'est pas démontrée.

S'agissant des deux autres sociétés Alex Productions, créées les 1er janvier et 10 février 2020, s'il est vrai qu'aucune pièce ne permet de faire un lien entre elles et les faits dénoncés, il importe de souligner qu'en dépit de la fin d'activité de la SASU [Z] [H], en liquidation, des spectacles ont continué à être organisés. En effet, des affiches du spectacle Motor Show Cascadeurs ont été publiées le 24 juin 2021 sur facebook puis les 6, 11, 20 et 27 novembre 2021. Par ailleurs, leur objet social concerne les spectacles de jeux et amusements publics d'une part, les spectacles acrobatiques et mécaniques et les cascades d'autre part. De fait, la SASU Alex Production dont le n° Siren est 880 235 338, est spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant et son siège social "Motor Show" est à [Localité 11]. La société SAS Alex Production dont le n° Siren est 880 571 012 a la même adresse d'établissement de siège social (Motor Show). Enfin, force est de constater que le site internet <https://www.motorshowcascadeurs.com> ne comporte pas les mentions légales requises en application de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ce qui contribue à créer une opacité mettant la demanderesse dans l'impossibilité de connaître le nom de la société organisatrice des spectacles. C'est donc à bon droit, au regard de ce faisceau d'indices, qu'elle a mis dans la cause les deux nouvelles sociétés gérées par M. [H], dont l'objet social porte sur l'organisation de spectacles. A défaut pour ces sociétés d'avoir révélé celle qui a effectivement organisé les spectacles postérieurement à la dissolution de la SASU [Z] [H], et dont la réalité n'a pas été contestée, il y a lieu de les retenir toutes deux dans le lien d'instance.

Il importe de rappeler que la marque litigieuse a été enregistrée en classe 28 pour les camions (jouets) et 41 pour les services de divertissement sous forme de compétitions. Le signe des défendeurs est utilisé pour désigner des camions monstres réalisant le même type de compétitions que celles de la société Feld Motor Sports. Ainsi, les services désignés à l'enregistrement sont, au moins pour partie, s'agissant du divertissement, identiques à ceux exploités sous le signe argué de contrefaçon.

Le public pertinent peut être considéré comme étant le grand public d'attention moyenne, spectateur des divertissements mettant en scène des compétitions de camions monstres mais aussi comme étant un consommateur des produits de camions monstres miniatures sous forme de jouets.

D'un point de vue visuel, les deux premiers termes des signes en litige, à savoir le signe verbal "El TORO LOCO" déposé par la demanderesse et le signe utilisé "El TORO Del FUEGO", sont "El TORO"; ils sont donc strictement identiques. Les signes se distinguent en revanche par leurs éléments finaux respectifs : LOCO / DEL FUEGO. Si la perception d'ensemble diffère de ce fait, il est relevé que le public pertinent attache une importance prépondérante à l'élément situé en accroche du signe et y sera plus sensible.

D'un point de vue phonétique, les signes en comparaison sont tous deux constitués d'une suite de plusieurs termes rédigés en langue espagnole. Ils partageant donc la sonorité propre à cette langue étant souligné que les deux premiers vocables sont strictement identiques. Le nombre de syllabes diffère néanmoins (5 pour 6) ce qui crée une différence de rythme qui peut être perçue à l'oreille. L'impression globale qui se dégage des signes sur le plan phonétique est donc proche sans être similaire.

Enfin, concernant la comparaison conceptuelle, les signes en litige présentent la même structure puisqu'ils sont tous les deux constitués d'une suite de termes en langue espagnole formant un ensemble doté d'une signification et que les deux premiers signes sont strictement identiques (El Toro). Le terme central est celui de "LOCO" qui signifie "taureau" et est compris de la majorité du public français en raison de sa proximité avec la traduction en langue française. Cela conduit le public pertinent à faire le lien avec ce mammifère et la tauromachie, d'ailleurs originaire d'Espagne. Les signes présentent donc une très forte similarité conceptuelle.

La comparaison des signes permet donc de relever une certaine proximité entre eux, en raison non seulement de l'importante proximité conceptuelle mais également de l'usage identique de la langue espagnole, qui renforce la proximité sonore entre les signes.

Il a été en outre précédemment souligné le fait que le signe "El TORO LOCO" est intrinsèquement distinctif pour désigner

un camion monstre faisant partie d'un spectacle de cascades de voitures. En effet, l'association de cette désignation à un véhicule motorisé relève d'un choix arbitraire. La notoriété du camion, que mobilise également la société Feld Motor Sports au soutien de son argumentation, n'apparaît en revanche pas suffisamment démontrée, en dépit de la présence récurrente du camion ainsi désigné dans les compétitions et mises en scène, relayées sur internet.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la combinaison entre l'identité des services concernés et la ressemblance conceptuelle entre les signes n'est pas compensée par leurs différences visuelle et auditive qui ne seront pas perçues de manière prépondérante par le public pertinent dont l'attention est moyenne. Il s'en déduit que ce public sera amené à attribuer une origine commune aux produits et services de sorte que le risque de confusion est caractérisé.

Il en résulte que les défenderesses, en faisant usage de ce signe dans le cadre de compétitions de camions monstres ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Feld Motor Sports titulaire de la marque de l'Union européenne "El TORO LOCO" n° 006995898.

Sur l'atteinte aux droits d'auteur

Sur la caractérisation du droit d'auteur

Moyens des parties

La société Feld Motor Sports revendique la protection de son camion-monstre au titre du droit d'auteur. Elle se prévaut d'un certificat d'enregistrement de "copyright" américain auprès de l'Office américain (The United States Copyright Office) attestant que le camion monstre a été créé en 2000. Ce certificat d'enregistrement la désigne comme titulaire des droits d'auteur sur le camion monstre "El TORO LOCO" et elle rappelle être issue de fusions successives des sociétés Pace Motor Sports, Inc. et SFX Motor Sports, Inc.

La société Feld Motor poursuit en indiquant que le camion monstre "El TORO LOCO" a été divulgué pour la première fois au public aux États-Unis en 2001 et que toutes les versions du camion présentent les mêmes caractéristiques essentielles dont elle se prévaut pour demander la protection au titre du droit d'auteur, à savoir :

- l'utilisation d'attributs du personnage qu'il représente, "El Toro Loco", avec une apparence d'animal, des cornes placées sur le toit du véhicule et des naseaux sur le capot, la bouche figurée par des dents apposées sur les ailes à l'avant du véhicule, qui ont été travaillées de façon à créer l'apparence d'une mâchoire puissante;
- Il s'en dégage selon elle "une impression de force et de férocité, caractéristiques communément attribuées au taureau dans la représentation que se fait le public de cet animal". Elle considère que cette impression est notamment créée par la forme légèrement arrondie donnée à la dentition et le renflement créé sur la carrosserie au niveau de la mâchoire supérieure, figurant une gencive puissante et agressive. La carrosserie donne, selon elle, une impression d'une matière vivante et palpable. Elle souligne un renflement de carrosserie, au-dessus de la dentition, pour donner l'impression d'une gencive, à droite de celle-ci pour créer une joue et une au niveau de l'ouverture de la portière pour créer l'arrière de la mâchoire, au niveau du parechoc avant, pour créer l'apparence de lèvres, sur le capot pour créer l'apparence d'un naseau, autour des fenêtres et du pare-brise pour créer l'apparence des yeux, au-dessus du pare-brise pour créer l'apparence de sourcils et sur le toit, pour créer l'apparence de la partie supérieure de la tête d'un taureau;
- Les cornes sont en outre placées en position d'attaque, ce qui renforce l'impression globale de puissance et d'agressivité recherchée;
- L'apposition de flammes sur les flancs du véhicule, ainsi que l'orientation donnée aux cornes constituent des éléments esthétiques arbitraires.

Elle conclut que le graphisme révèle un choix esthétique faisant écho à l'impression qui se dégage du véhicule. Le motif placé à l'intérieur des lettres « E », « T » et « L » évoque quant à lui un déchirement, ce qui fait écho à l'impression d'agressivité.

Sur la titularité, la société Feld Motor se prévaut de l'application de la présomption de titularité des droits de l'article L.

113-1 du code de la propriété intellectuelle, en l'absence de revendication de la part de la personne physique ayant participé à la création et en l'état de la démonstration de son exploitation non équivoque. Elle ajoute que son nom figure sur le certificat d'enregistrement de "copyright" américain.

En réplique, la société [H] [Z], M. [H] et les sociétés Alex Production font valoir que la société Feld Motor Sports n'établit pas l'origine des droits qu'elle revendique. Ils soutiennent que le camion a été créé par la société "SFX and PACE MOTORSPORTS" et que la société Feld Motor Sports ne justifie pas s'être fait céder les droits d'auteur. Les défendeurs exposent ensuite que le modèle invoqué par la demanderesse comme étant l'oeuvre protégée a évolué au fil du temps, arguant du fait qu'elle se base sur plusieurs véhicules différents dans son assignation, ce qui empêche d'identifier une oeuvre unique, et en conclut qu'il est finalement sollicité la protection d'une idée. Ils concluent enfin à l'absence d'originalité du camion litigieux, soulignant que la société demanderesse se contente d'indiquer que le camion monstre "El TORO LOCO" serait "une création originale protégeable par le droit d'auteur". Or, il n'est pas empreint, selon eux, de la personnalité de son auteur, puisque les éléments qui le constituent ont pour seule vocation de lui donner l'allure d'un taureau féroce, avec les attributs de celui-ci.

Appréciation du tribunal

Sur l'originalité

Il est constant que les États-Unis et la France sont deux états signataires de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques qui comporte une règle de conflit de loi, en son article 5, en ces termes: 1. Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente convention. La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité: cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

Il s'en infère qu'une oeuvre créée aux États-Unis et pour laquelle la protection est réclamée en France, est protégée sur ce territoire de la même manière que si elle avait été créée en France, si les conditions prévues par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle sont remplies.

L'oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l'oeuvre de l'esprit prévue à l'article L. 111-1 selon lequel l'auteur jouit sur l'oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. La protection d'une oeuvre de l'esprit est acquise à son auteur du fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

En l'espèce, la demanderesse revendique des droits d'auteur sur un véhicule qui participe à des représentations et compétitions de camions-monstres. La société Feld Motor Sports expose que son camion "El TORO LOCO" a ainsi participé pour la première fois au championnat mondial "Monster Jam" en 2003. Elle produit un certificat d'enregistrement américain qui, s'il ne produit pas d'effet en France sous l'angle des droits d'auteur, donne néanmoins une indication pour dater la création. Depuis cette date, il est démontré que le camion apparaît régulièrement dans des compétitions.

S'il a existé, pendant les vingt dernières années, plusieurs camions, ce que ne conteste pas la société demanderesse, parfois agencés pour des événements en particulier ou pour un pilote spécial, le camion a un peu évolué avec le temps, présentant seulement de légères différences notamment sur la forme des roues (lisses ou crantées), la couleur (variant, au sein des couleurs chaudes, du rouge au jaune), ou la forme des cornes et des flammes. Cette modification est inévitable, s'agissant de véhicules de combat ayant vocation à être dégradés lors des différents affrontements.

Cependant, une comparaison des différentes photographies produites permet de réaliser que les caractéristiques principales, sur la base desquelles la société Feld Motor conclut à l'originalité, sont conservées, à savoir :- un véhicule de type « pick-up », dont le toit est orné de deux cornes placées en position d'attaque pour représenter la tête d'un animal;

- Un pare-brise avant constitué de deux arrondis symbolisant des yeux, surmontés de sourcils;
- Des ailes avant latérales ornées de dents reproduites de manière partielle, et dont l'une est colorée en jaune/orangé ;
- Deux ouvertures représentant un naseau d'animal portant un anneau figurent sur le capot avant;
- Le capot avant ourlé de renflements de carrosserie, au-dessus des ouvertures de roues et au niveau du parechoc, représentant des lèvres et/ou gencives, rappelant un animal qui montre les crocs;
- l'absence de poignées apparentes aux portières, travaillées de manière à symboliser les joues d'un animal ;
- un motif de flammes qui courent le long des flancs du véhicule et sur l'arrière;
- le signe "EI TORO LOCO" présenté dans une police de caractères anguleuse et intégrant un motif de déchirement au sein des lettres "E", "T" et "L" sur le flanc du véhicule;
- des nuances de couleurs chaudes, orange, jaune et rouge qui rappellent celles du feu.

La combinaison des différents éléments de carrosserie représente un taureau "enragé". Elle révèle des choix esthétiques arbitraires de l'auteur et ne résulte pas d'une obligation dictée par la fonction du véhicule. En effet, le véhicule apparaît avoir été travaillé afin que son apparence puisse s'assimiler à celle d'un taureau "enragé", reprenant des attributs caractéristiques de cet animal de combat, ses cornes ou encore ses naseaux. Les ailes avant ont été placées de façon à faire apparaître une mâchoire avec une dentition apparente dont il se dégage une impression d'agressivité et de force brute.

Le parti-pris créatif et esthétique est, à plus forte mesure, illustré par le graphisme spécifique utilisé pour le signe "EI TORO LOCO", selon une typologie angulaire, avec un motif déchiré sur les premières lettres des mots. L'ensemble de ces caractéristiques, traduisant les choix arbitraire et esthétiques, porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur qui entend donner au camion l'apparence d'un taureau enragé de combat, propre au type de compétition auquel le camion participe.

Ainsi, l'originalité de l'oeuvre de la demanderesse apparaît établie.

Sur la titularité des droits

Il est de jurisprudence constante que la présomption de titularité des droits d'auteur est accordée à la personne morale qui a divulgué et exploite l'oeuvre. La société qui exploite commercialement (...) doit ainsi, en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, être présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, titulaire des droits sur les oeuvres en cause.

En l'espèce, la demanderesse rapporte bien la preuve de l'exploitation non équivoque qu'elle fait de l'oeuvre à travers les spectacles de combats et défis faisant intervenir le camion "EI TORO LOCO". Elle apparaît d'ailleurs, sur le certificat de copyright américain, comme en étant le titulaire.

Il ressort en outre du certificat remis par l'Etat du Delaware le 17 septembre 2008 que la société Feld Motor Sports a plusieurs fois changé de nom. Il mentionne une conversion de la société Pace Motor Sports, constituée le 14 juillet 1986, en un autre nom, SFX Motor Sports, 18 décembre 2000, puis en Live Nation Motor Sports le 13 octobre 2006 et enfin la fusion de la société Feld Acquisition Corporation dans la société Feld Motor Sports à partir du 10 septembre 2008. Les droits d'auteur de la société Pace Motor Sports sur le camion "EI TORO LOCO" ont donc suivi les différentes entités pour relever, en dernier lieu, de la société Feld Motor Sports.

La titularité des droits de la société Feld Motor Sports est donc démontrée.

Sur la matérialité de la contrefaçon

Moyens des parties

La société demanderesse fait valoir que la société [H] [Z], M. [H] et les sociétés Alex Productions ont repris l'ensemble des caractéristiques originales de l'oeuvre dans leur camion-monstre « EI TORO DEI FUEGO » et conclut à la démonstration de la contrefaçon de droit d'auteur. Elle reprend son argumentation concernant les sociétés défenderesses mises dans la cause.

En défense, la société [H] [Z], M. [H] et les sociétés Alex Productions le contestent. Ils soulignent en premier lieu que la société Feld Motor procède à une comparaison de différentes générations et versions de "TORO LOCO", sans les dater, tant est si bien que l'antériorité n'est pas établie. Elle note que la forme des roues de son véhicule a changé, passant de lisses à crantées, que la couleur de son véhicule a évolué, passant de orange à rouge, voire jaune, selon les versions et le temps, et que la forme du véhicule a été modifiée au même titre que les cornes et les flammes.

Elle rappelle que tous les camions monstres sont tous des véhicules de type « pick-up », avec une carrosserie dépouillée et des roues surdimensionnées tant et si bien que ces caractéristiques qui appartiennent à un genre, ne sont pas appropriables. Enfin, elle met en exergue ce qu'elle estime constituer des différences substantielles portant sur la couleur, les cornes, la couleur de l'anneau, la forme des flammes.

Les défendeurs reprennent leur motivation concernant l'absence de justification de la mise en cause de M. [H] et des deux nouvelles sociétés.

Appréciation du tribunal

En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

La contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, qui n'implique pas l'existence d'un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité.

La contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'œuvre première.

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par Me [B] [Y] huissier de justice à [Localité 10] le 12 juillet 2019 et par Maître [X] le 8 février 2022 sur le site internet accessible à l'adresse <https://www.motorshowcascadeurs.com> et la page du réseau social Facebook de Moto Show Cascadeurs que le camion-monstre des défendeurs reprend la combinaison des caractéristiques spécifiques et originales du camion monstre de la société Feld Motor Sports, à savoir :- un toit orné de deux cornes placées en position d'attaque;

- un pare-brise avant constitué de deux arrondis symbolisant des yeux, surmontés de deux sourcils;
- des ailes avant latérales ornées de dents;
- Deux ouvertures représentant un naseau d'animal portant un anneau sur le capot avant;
- Des renflements de carrosserie au niveau du pare-choc pour symboliser les lèvres;
- Des portières sans poignées;
- Un motif de flammes (langue de flamme grimpant sur la carrosserie) sur le long du flanc du véhicule et sur l'arrière;
- Des nuances de couleurs du rouge au jaune, en passant par le orange.

De plus, le signe apposé sur la carrosserie, bien que non reproduit de manière identique, reprend certaines caractéristiques, notamment une police similaire, les mots "EL TORO" et les différents cadrages que l'on retrouve sur les lettres de début de mot, "E", "T" et "L".

Les quelques différences entre les deux véhicules, comme la nuance de couleur, l'extrémité des cornes plus ou moins aiguisée, la couleur de l'anneau ou la densité des flammes du motif ne suffisent pas à compenser la reprise de la combinaison des caractéristiques reconnues comme étant constitutives de l'originalité du camion de la demanderesse.

La motivation développée aux §54 et 55 concernant la responsabilité des défendeurs est transposable ce sur point. Ainsi, le camion-monstre des défendeurs reprend l'ensemble des caractéristiques essentielles du camion "EL TORO LOCO". En exploitant le camion "EL TORO DEL FUEGO", les défendeurs se sont donc rendus coupables d'acte de contrefaçon de droit d'auteur.

Sur la réparation de la contrefaçon

Moyens des parties

La société Feld Motor Sports demande réparation en raison non seulement des économies d'investissements

intellectuels, matériels et promotionnels réalisés par les défendeurs, mais également de la dévalorisation de son image en raison du risque de confusion créé avec des spectacles de moindre qualité, organisés sur des parkings de centres commerciaux et vantés sur des publicités de piètre qualité. S'agissant de la contrefaçon de sa marque, outre une mesure d'interdiction d'utiliser le signe, elle sollicite 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Concernant la contrefaçon de droit d'auteurs, l'interdiction de reproduire son oeuvre et la destruction de tout produit ou document sur lequel il apparaîtrait. Elle demande également une indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Elle sollicite encore une mesure de publication.

En défense, les sociétés [H] [Z], Alex Production et M. [H] rappellent que le préjudice doit être prouvé, tant dans son principe que dans son évaluation, que la demanderesse doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute établie et le dommage. Ils estiment que, faute de notoriété, la société demanderesse n'a pu subir de préjudice, ni subir la moindre perte ou manque de gain.

Appréciation du tribunal

Concernant le préjudice résultant de la contrefaçon de droit des marques :

L'article L.716-4-10 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.

L'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle ajoute qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

En l'espèce, la contrefaçon de marque étant démontrée, il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'utiliser le signe selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, à l'égard des sociétés en activité. Par ailleurs, la société Feld Motor Sports invoque un préjudice matériel tiré notamment de l'économie d'investissements réalisée par les défendeurs. De fait, le signe est exploité à la fois sur des affiches et dans le cadre de spectacles; il est mis en avant par les défendeurs pour attirer le public. Cependant, si ce préjudice doit être admis dans son principe, la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce financière de nature à éclairer le tribunal sur le gain manqué, les bénéfices indus réalisés, ni même sur les investissements qu'elle a réalisés pour la création du signe. Elle échoue donc à démontrer le quantum demandé sur ce point.

En revanche, est démontré le préjudice moral, dans son principe comme dans son quantum, caractérisé par une certaine dévalorisation du signe, du fait de la perte de sa distinctivité qui participe à sa banalisation de sa marque. Les défendeurs sont donc condamnés à indemniser la société Feld Motor Sports. Il convient de fixer au passif de la société [Z] [H] représentée par son liquidateur la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts et de condamner in solidum les sociétés Alex Production, pour avoir contribué à la réalisation du même préjudice, à payer à la société Feld

Motor Sport la somme de 2.000 euros.

Concernant le préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur

L'article L.331-1-3 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 l'atteinte aux droits, 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 l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

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 l'auteur de l'atteinte 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.

Par ailleurs, l'article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle énonce qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.

En l'espèce, la contrefaçon de droit d'auteur étant démontrée, il sera tout d'abord fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision à l'égard des sociétés en activité, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une mesure de destruction.

Par ailleurs, en portant atteinte aux droits d'auteur sur le camion-monstre "EL TORO LOCO", les défendeurs ont fait subir un préjudice à la société Feld Motor Sports. De la même manière, la société Feld Motor ne démontre pas le quantum du préjudice matériel qu'elle invoque, ne rapportant aux débats aucun élément chiffré relatif aux investissements engagés pour la conception de ce camion monstre et la publicité organisée autour de ses prestations. Il est en revanche établi un préjudice moral, la société Feld Motor Sports justifiant que les spectacles auxquels participe le camion contrefaisant sont de moindre qualité que les siens, en ce qu'ils interviennent notamment sur des parkings de centres commerciaux, contribuant ainsi à dévaloriser son image.

Les défendeurs sont donc également condamnés à indemniser la société Feld Motor Sports. Il convient de fixer au passif de la société [Z] [H] représentée par son liquidateur la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et de condamner in solidum les sociétés Alex Production, pour avoir contribué à la réalisation du même préjudice, à payer à la société Feld Motor Sport la somme de 4.000 euros.

Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

Moyens des parties

La société Feld Motor Sports souligne que les défendeurs ont reproduit son camion-monstre de manière servile, dans les moindres détails, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de public, qui doit être sanctionné comme un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, elle soutient que les défendeurs ont entendu se placer dans son sillage et profiter indûment tant de ses investissements que de sa notoriété alors qu'elle réalise des investissements importants, sur le plan matériel et en terme de marketing, pour faire exister son véhicule auprès du public, en particulier français. Elle soutient que les défendeurs auraient ainsi réalisé d'importantes économies puisqu'elles n'auraient pas eu à investir elles-

mêmes pour créer un camion monstre original et attractif. Celles-ci font même référence, dans leur publicité, au spectacle "Monster Jam" de la demanderesse et elle soutient même qu'une photo de son propre camion a été utilisée. En tout cas, elle note que le camion "El TORO Del FUEGO" est présenté comme produit d'appel.

Elle ajoute démontrer que sur le site internet www.motorshowcascadeurs.com, plusieurs des mentions exigées par la réglementation, à savoir notamment : l'adresse du siège social, la forme juridique de la société (SA, SARL, SNC, SAS, etc.), le montant du capital social, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ne figurent pas, ce qui entretient la confusion quant à l'origine des spectacles.

Le comportement déloyal et les agissements parasites des défenderesses augmente selon elle nécessairement leurs profits et aggravent son préjudice dont elle demande réparation par l'allocation de dommages-intérêts.

En réplique, la société [H] [Z], M. [H] et les sociétés Alex Production rappellent que l'action en concurrence déloyale exercée en même temps que l'action en contrefaçon doit reposer sur des faits distincts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré une volonté de tirer profit d'une renommée acquise ou d'une notoriété, à la supposer établie, afin de se mettre dans son sillage et de détourner sa clientèle. Ils notent que les seuls documents rédigés en français émanent de Wikipédia et qu'elle n'a donné qu'une seule représentation en vingt ans en France. Ils ajoutent que la demanderesse n'a pas le monopole du spectacle de camions déguisés, et que la référence à un spectacle américain ne la désigne pas spécifiquement. S'agissant du préjudice résultant de la concurrence déloyale, elle expose que l'allocation de dommages-intérêts doit reposer sur des éléments concrets qui doivent être démontrés par des pièces justificatives, ce qui n'est pas non plus le cas.

Appréciation du tribunal

Sur la concurrence déloyale

Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion.

L'appréciation de cette faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété du produit copié.

De plus, si la concurrence déloyale peut être invoquée en sus d'une demande en contrefaçon, les faits reprochés doivent être distincts de ceux résultant de ladite contrefaçon.

Cependant, la société Feld Motor, qui se prévaut en particulier d'une copie servile de son camion monstre, ne rapporte pas la preuve de faits distincts de ceux d'ores et déjà sanctionnés dans le cadre de l'action en contrefaçon.

A défaut d'actif fautif distinct démontré, la demande de la société Feld Motor Sports concernant la condamnation des défendeurs au titre d'acte de concurrence déloyale est rejetée.

Sur le parasitisme

Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue de parasitisme d'établir le savoir-faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d'une valeur économique individualisée.

Il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale- et donc d'un acte de parasitisme.

La société Feld Motor Sports ne peut pas invoquer les investissements réalisés pour mettre au point le camion monstre, préjudice d'ores et déjà invoqué dans le cadre de la contrefaçon de droit d'auteur qu'elle invoque.

En outre, si elle démontre que les défendeurs ont, dans le cadre de leurs actions de communication, fait allusion à un

spectacle "venu des Etats-Unis" ou des camions monstres "déjà vus à la télévision", alors qu'elle ne justifie pas diffuser ses spectacles par ce canal, au contraire de la demanderesse, ces éléments apparaissent néanmoins insuffisamment probants pour démontrer que les défendeurs ont entendus par ce biais, se placer dans son sillage en particulier et non faire référence à un genre de spectacles qui est né aux Etats-Unis. Les défendeurs justifient d'ailleurs, que la société Feld Motor Sports n'a pas le monopole de ce type de divertissement.

La demande de dommages-intérêts pour parasitisme sera rejetée.

S'agissant des autres mesures

Le préjudice est entièrement réparé par les mesures précédemment ordonnées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une mesure de publication de la présente décision. Cette demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Kopacz sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [Z] [H] sera condamné à payer à la société Feld Motor Sports, en sa qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés Alex Production seront condamnée in solidum à payer à la société Feld Motor Sports la somme de 6.000 euros sur le fondement du même article.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette les demandes de nullité et de déchéance de la marque de l'Union européenne "EI TORO LOCO" n° 006995898 dont la société Feld Motor Sports est titulaire;

FAIT INTERDICTION aux sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) de faire usage du signe "EI TORO Del FUEGO" ou de tout autre signe reproduisant ou imitant la marque verbale de l'Union européenne "EI TORO LOCO", sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tout tiers, dans un délai de quinze jour à compter de la signification du jugement à intervenir;

Dit qu'à défaut de s'être exécutées dans ce délai, les sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) seront redevable d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 500 euros par jour de retard et courant pendant un délai de deux mois;

Rejette cette demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [Z] [H] en liquidation;

ORDONNE aux sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) de cesser toute reproduction, imitation, représentation ou utilisation du camion-monstre "EI TORO Del FUEGO" imitant le camion monstre "EI TORO LOCO", de quelque manière et sur quelque support que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tout tiers, dans un délai de quinze jour à compter de la signification du jugement à intervenir;

DIT qu'à défaut de s'être exécutée dans ce délai, les sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) seront redevable d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 500 euros par jour de retard et courant pendant un délai de deux mois;

Rejette cette demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [Z] [H] en liquidation;

Rejette la demande de destruction sous astreinte;

Dit que la société [H] [Z] représentée par son liquidateur, M. [Z] [H] est redevable à l'égard de la société Feld Motor Sports

des sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur;

Ordonne l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation de cette société;

Condamne in solidum les sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) à payer à la société Feld Motor Sports les sommes de:

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque;
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur;

Déboute la société Feld Motor Sports de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire;

Rejette la demande de publication du dispositif du jugement ainsi que les autres demandes;

Condamne in solidum la société [H] [Z] représentée par son liquidateur et les sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) aux entiers dépens de l'instance dont la distraction au profit de Maître William James KOPACZ, Avocat au Barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne M. [Z] [H] es qualités de liquidateur de la société [Z] [H] à payer à la société Feld Motor Sports la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum les sociétés Alex Production (n° siren 880 235 338 et 881 571 012) à payer à la société Feld Motor Sports la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE