

M20240187

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

M

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/06775 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UC37

Jugement du 03 septembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS - 2051
Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l'instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLECH, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu'il en eut été délibéré par :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLECH, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

S.A.S.U. IP SECURITE.COM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et
Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 5]

représenté par par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et
Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.S.U. KLÖZMANN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [P]
né le 21 septembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La SASU IP SECURITE.COM, dont le président est Monsieur [R] [S], a pour activité la création et la commercialisation de dispositifs de sécurité et de vidéosurveillance, qu'elle exerce par l'intermédiaire du site internet www.ip-mirador.com pour les systèmes de vidéosurveillance et par celui du site internet www.blokacces.com pour le contrôle des entrées aux chantiers.

Dans le cadre de cette activité, Monsieur [S] a déposé le 24 avril 2016 la marque verbale « BLOKACCES » n° 4267271 pour :
les produits de la classe 6 constructions transportables métalliques et coffres métalliques ; les produits de la classe 9 appareils et instruments de vérification (contrôle), appareils d'enregistrement d'images, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs, dispositifs de contrôle d'accès (sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrières) ; les services de la classe 45 services de sécurité pour la protection des biens et des individus, surveillance des alarmes anti-intrusion, consultation en matière de sécurité.
Cette marque a été publiée au BOPI le 13 mai 2016.

Monsieur [S] a accordé une licence exclusive de cette marque à la société IP SECURITE.COM par contrat du 1er juin 2016.

La SARL KLÖZMANN, dont le gérant est Monsieur [G] [P], est notamment spécialisée dans les barrières modulables anti camions béliers qu'elle présente sur son site internet <http://blockaxess.com/>, et pour lesquels elle exploite la marque « Block'axèss ».

Monsieur [P] a déposé le 7 octobre 2017 cette marque en tant que marque verbale n° 4394565 pour des produits de la classe 6, à savoir constructions transportables métalliques.

La marque a été publiée au BOPI le 27 octobre 2017.

Monsieur [P] a cédé la marque à la société KLÖZMANN par acte du 23 février 2021.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2018 et une autre en date du 24 octobre 2018, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [P] de renoncer à la marque qu'il avait déposée.

Ces mises en demeure n'ayant pas abouti, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] ont, par actes d'huissier de justice du 19 juin 2019, assigné la société KLÖZMANN et Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de : déclarer les demandeurs recevables et bien fondés dans leurs demandes et y faisant droit ; sur les actes de contrefaçon ;

constater que la société KLOZMANN a commis des actes de contrefaçon par imitation, au sens des articles L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; constater que Monsieur [P] a commis des actes de contrefaçon par imitation, au sens des articles L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; dire et juger que le dépôt de la marque n° 4394565 « BLOCK'AXESS » est un acte de contrefaçon de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; dire et juger que l'exploitation du nom de domaine « BLOCKAXESS.COM » par les défendeurs est un acte de contrefaçon de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; dire et juger que l'utilisation du signe litigieux pour commercialiser les produits vendus par la société KLOZMANN est un acte de contrefaçon de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; ordonner la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver la liquidation des astreintes ; condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ; condamner la société KLOZMANN à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ; condamner la société KLOZMANN à verser la société IP SECURITE.COM la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ; prononcer la solidarité de Monsieur [P] et la société KLOZMANN au titre des condamnations à leur encontre ; sur la nullité de la marque n° 4394565 ; constater que la marque française « BLOCK'AXESS » n° 4394565, pour tous les produits et services désignés dans l'enregistrement, porte atteinte aux droits antérieurs de Monsieur [S] au titre de sa marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; dire et juger que la marque française n° 4394565 « BLOCK'AXESS », pour tous les produits désignés dans l'enregistrement, porte atteinte aux droits antérieurs de la concluante au titre de sa marque « BLOKACCES » ; prononcer la nullité la marque française n° 4394565 « BLOCK'AXESS », pour tous les produits désignés dans l'enregistrement ; dire et juger que Monsieur [P] devra justifier dans un délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir de ce qu'il a procédé à l'inscription du présent jugement au registre national des marques, et à défaut, autoriser la demanderesse à faire inscrire ledit jugement ; condamner Monsieur [P] à accomplir les formalités d'inscription, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; à défaut d'action de la défenderesse, autoriser Monsieur [S] à accomplir lesdites formalités auprès de l'INPI à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [S] ; en tout état de cause ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions ; condamner solidairement Monsieur [P] et la société KLOZMANN à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [P] et la société KLOZMANN aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat postulant des demandeurs.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] demandent au tribunal de :

juger les demandeurs recevables et bien fondés dans leurs demandes et y faisant droit ; rejeter toutes les demandes des défendeurs ; sur la demande en nullité pour absence de distinctivité ou de déchéance de la marque n°4267271 « BLOKACCES » ;

à titre liminaire ;

juger que la demande reconventionnelle en nullité formée à l'encontre de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » pour défaut de distinctivité s'inscrit dans le périmètre des droits de la marque que les demandeurs opposent aux défendeurs et doit par conséquent se limiter aux « constructions transportables métalliques » en classe 6 ; juger que la demande reconventionnelle en nullité formée à l'encontre de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » pour défaut d'exploitation s'inscrit dans le périmètre des droits de la marque que les demandeurs opposent aux défendeurs et doit par conséquent se limiter aux « constructions transportables métalliques » en classe 6 ; à titre principal ;

juger que la marque n° 4267271 « BLOKACCES » n'encourt pas la déchéance ; juger que la marque n° 4267271 « BLOKACCES » est distinctive au regard des produits et services visés dans son enregistrement ; débouter les défendeurs de leurs demandes à ce titre ; sur les actes de contrefaçon ;

juger que la société KLOZMANN a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation, au sens des articles L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; juger que Monsieur [P] a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation, au sens des articles L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; juger que le dépôt de la marque n° 4394565 « BLOCK'AXESS » est un acte de contrefaçon de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; juger que l'exploitation du nom de domaine « BLOCKAXESS.COM » par les défendeurs est un acte de contrefaçon de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; juger que l'utilisation du signe litigieux pour commercialiser les produits vendus par la société KLOZMANN

est un acte de contrefaçon de la marque n° 4267271 « BLOKACCES » ; ordonner la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 1000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver la liquidation des astreintes ; condamner Monsieur [P] à verser Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ; condamner la société KLOZMANN à verser Monsieur [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ; condamner la société KLOZMANN à verser la société IP SECURITE.COM la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ; prononcer la solidarité de Monsieur [P] et de la société KLOZMANN au titre des condamnations prononcées à leur encontre ; sur la nullité de la marque n° 4394565 ; prononcer la nullité la marque française n°4394565 « BLOCK'AXESS », pour tous les produits désignés dans l'enregistrement ; déclarer que Monsieur [P] devra justifier dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir de ce qu'il a procédé à l'inscription du présent jugement au Registre National des Marques, et à défaut, autoriser la demanderesse à faire inscrire ledit jugement ; condamner Monsieur [P] à accomplir les formalités d'inscription, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; à défaut d'action de la défenderesse ; autoriser Monsieur [S] à accomplir lesdites formalités auprès de l'INPI à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [S] ; en tout état de cause ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions ; condamner solidairement Monsieur [P] et la société KLOZMANN à payer à chacun des demandeurs la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [P] et la société KLOZMANN aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l'avocat postulant des demandeurs.

Au soutien de leurs demandes de limitation aux « constructions transportables métalliques » de la classe 6 des prétentions reconventionnelles des défendeurs aux fins de nullité de la marque pour défaut de distinctivité et défaut d'exploitation, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] font valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, la partie défenderesse, qui forme une demande reconventionnelle en nullité de la marque pour la protection de laquelle la partie demanderesse agit en contrefaçon, est irrecevable à soulever la nullité de ladite marque pour les produits et services visés au dépôt qui ne lui sont pas opposés, et qu'en conséquence la société KLÖZMANN et Monsieur [P] ne peuvent solliciter la nullité de la marque « BLOKACCES » que pour les produits de la classe 6 « constructions transportables métalliques » puisque seuls ces produits sont concernés par l'action en contrefaçon intentée.

En réponse au moyen des défendeurs selon lequel l'article 70 précité ne serait pas applicable car le moyen tiré de la nullité d'un droit de propriété intellectuelle soulevé en défense à une action en contrefaçon serait un moyen de défense au fond ne permettant aux défendeurs de n'en tirer autre avantage que celui du rejet des demandes en contrefaçon, les demandeurs expliquent qu'au contraire, une nullité réclamée pour tous les produits et services pour lesquels la marque a été déposée et pas seulement pour ceux objet de l'action en contrefaçon permettrait, si elle était retenue, d'obtenir, outre le rejet des demandes en contrefaçon, l'annulation du titre de propriété industrielle qu'ils détiennent, ce qui constitue un avantage autre que ce seul rejet des demandes en contrefaçon.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] exposent également qu'à l'inverse de ce qu'avancent la société KLÖZMANN et Monsieur [P], il n'y a pas besoin, afin que le tribunal soit en mesure d'apprécier l'existence ou non d'un risque de confusion entre les signes en cause, de comparer les « constructions transportables mécaniques » en classe 6 de la marque « Block'axèss » à tous les produits et services visés par le dépôt de la marque antérieure « BLOKACCES » car les produits visés en classe 6 par les signes en cause sont identiques et la comparaison réalisée par les demandeurs pour établir l'existence d'un risque de confusion se limite à ces seuls produits.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] indiquent enfin que les défendeurs ne peuvent solliciter la nullité de la marque « BLOKACCES » pour l'ensemble des biens et services qu'elle couvre dès lors que l'activité desdits défendeurs est strictement limitée à la fabrication et la vente de barrières modulables anti béliers.

Sur la distinctivité de la marque « BLOKACCES », les demandeurs excipent de son absence de descriptivité en mettant avant le fait que « BLOKACCES » constitue un néologisme composé de deux mots « BLOK » et « ACCES », que ce néologisme n'a aucune signification dans le langage courant pour désigner les produits et services pour lesquels la marque a été déposée, qu'il ne correspond pas à un mode habituel de désignation de ces types de produits et/ou de services ou de l'une de leurs caractéristiques, et que le public concerné par ces produits et services ne perçoit pas le signe « BLOKACCES » comme décrivant immédiatement les produits et/ou services visés ou l'une de leurs

caractéristiques. La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] en concluent que la marque « BLOKACCES » est arbitraire au regard des produits et services visés dans son dépôt qu'elle évoque mais qu'elle ne décrit pas, et que cette marque est donc distinctive et remplit sa fonction d'identification d'origine des produits et services sur lesquels elle porte.

Sur l'exploitation sérieuse de la marque « BLOKACCES », Monsieur [S] et la société IP SECURITE.COM exposent que cet usage sérieux est démontré par l'utilisation de la marque pour désigner des produits et services sur les sites internet de la société IP SECURITE.COM www.ip-mirador.com et www.tourniquet-chantier.com, ce dernier étant exclusivement dédié aux références BLOKACCES depuis sa mise en ligne le 12 février 2017, les deux sites susvisés étant utilisés pour proposer à la vente et à la location des modèles neufs et d'occasion de produits de contrôle des entrées ainsi que des services associés et présentant des visuels de ces mêmes produits, ce qui témoigne de leur commercialisation.

Les demandeurs mentionnent que l'exploitation sérieuse de la marque est également établie par son utilisation pour désigner des produits et services dans la documentation commerciale, ainsi que par son usage quotidien sur de nombreux devis et factures émis dans le cadre de leur activité, ce qui constitue une utilisation aux fins de garantir l'origine des produits.

Les demandeurs considèrent donc que la marque « BLOKACCES » n'encourt pas la déchéance.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] soulignent en outre que, dans l'hypothèse où la déchéance serait encourue, celle-ci ne pourrait jouer qu'à l'issue de la période de cinq ans ayant suivi le dépôt de la marque puisqu'elle ne produit effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, ce qui implique que le titulaire de la marque est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur cette marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant ladite déchéance.

Sur la contrefaçon, les demandeurs se prévalent en premier lieu d'une contrefaçon du fait du dépôt et de l'usage par les défendeurs de la marque « Block'axèss ».

A ce titre, ils considèrent que les signes des deux marques sont quasiment identiques et que, partant, les actes de la société KLÖZMANN et de Monsieur [P] sont des contrefaçons par reproduction.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] expliquent également que, dans l'hypothèse où le tribunal n'estimerait pas que le signe « Block'axèss » constitue une reproduction quasi à l'identique du signe « BLOKACCES », il pourrait néanmoins retenir une contrefaçon par imitation en ce que la similitude entre les deux signes et l'identité des produits visés au dépôt entraîne une similarité entre les deux marques au point de générer un risque de confusion à l'égard du public visé.

A propos de cette identité des produits, les demandeurs exposent que la marque « Block'axèss » a été déposée pour désigner la classe 6 et plus spécifiquement les « constructions transportables métalliques », qu'au vu de ce seul libellé d'enregistrement, cette marque a été enregistrée pour les mêmes produits que ceux désignés dans le dépôt de la marque antérieure « BLOKACCES », à savoir les « constructions transportables métalliques », et que la marque « Block'axèss » est dès lors exploitée pour des produits identiques à ceux couverts par la marque « BLOKACCES ». La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] soulignent en outre que les défendeurs et eux commercialisent, avec leurs marques respectives, des produits similaires ou complémentaires étant donné que sont proposées tant par les uns que par les autres des barrières destinées à empêcher un véhicule d'emprunter une route, et que, de manière plus générale, les produits commercialisés par les différentes parties sous les marques litigieuses appartiennent à la même catégorie de produits, ceux destinés à contrôler/filtrer/barrer les entrées.

Les demandeurs ajoutent que l'intitulé « constructions transportables métalliques » n'a aucun caractère vague, contrairement à ce que prétendent Monsieur [P] et la société KLOZMAN, puisqu'il a été choisi par Monsieur [P] pour désigner les barrières de sécurité que sa société commercialise, comme Monsieur [S] avait lui aussi antérieurement choisi cet intitulé pour désigner ces mêmes produits que sa société commercialise.

Au sujet des circuits de distribution et du public pertinent, les demandeurs signalent que les produits des défendeurs et les leurs sont commercialisés suivant le même circuit de distribution, à savoir la vente à distance, et que le public pertinent visé tant par les parties défenderesses que par eux est le même, à savoir un public de professionnels, privés ou

publics, avec donc exclusion des simples consommateurs non professionnels.

A propos de l'utilisation et la destination des produits, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] mettent en exergue que celles des produits des défendeurs sont les mêmes que celles de leurs produits puisqu'ils s'agit de systèmes aux fins de sécurisation, via la prévention des intrusions de toutes sortes, de l'entrée sur des sites, qu'ils soient privés ou publics.

Les demandeurs en concluent qu'il existe un grand risque de confusion.

Sur les signes, Monsieur [S] et la société IP SECURITE.COM indiquent que la comparaison porte sur les signes sous leur forme verbale car les marques déposées l'ont été sous forme verbale, et que les défendeurs ne peuvent donc se prévaloir du fait qu'ils exploiteraient leur marque sous une forme semi-figurative pour affirmer que les demandeurs tenteraient de tromper le tribunal. La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] mettent également en avant que le signe « Block'axèss » n'est pas exclusivement exploité sous une forme semi-figurative car il a été utilisé sous sa forme verbale par la société KLÖZMANN sur son site internet ainsi que par d'autres sociétés spécialisées dans la vente et/ou la location de dispositifs de sécurité sur leurs propres sites internet. Les demandeurs relatent qu'il y a eu aussi une publicité reproduisant la marque verbale contrefaisante dans un magazine spécialisé.

Outre ces aspects, les demandeurs expliquent qu'en tout état de cause, le signe « Block'axèss », quelle que soit la manière dont il est exploité (verbale ou semi-figurative), constitue une imitation, proche de la reproduction, du signe antérieur opposable et engendre un risque de confusion très élevé avec la marque « BLOKACCES ». A cet égard, ils exposent, sur le plan visuel, que le signe semi-figuratif présente essentiellement des éléments verbaux qui confèrent au signe son caractère distinctif, que ceux-ci sont « Block'axèss », que le slogan « la sécurité optimale » est secondaire, et que la comparaison doit donc s'opérer entre les signes verbaux « BLOKACCES » et « Block'axèss » pour identifier un risque de confusion. Sur cette comparaison visuelle, les demandeurs mentionnent que les deux signes sont composés d'un mot comptant respectivement neuf (BLOKACCES) et dix lettres (Block'axèss), que les deux mots commencent par la même syllabe « Blo » et finissent par la même séquence finale « ess », que la syllabe centrale est quasiment identique, « ka » et « ck'a » avec pour seule différence la lettre c au sein de la première partie de la séquence du signe contrefaisant, que la présence de l'apostrophe ne permet pas d'écarter la confusion patente entre les signes, la différence introduite étant insignifiante dans l'impression d'ensemble produite par le signe, que finalement le signe « Block'axèss » diffère uniquement du signe antérieur par l'emplacement de la lettre avant la lettre k, sur l'utilisation de la lettre x en lieu et place des deux c et sur le double s en lieu et place d'un seul s, que ces différences, noyées dans l'ensemble, sont infimes de sorte que le consommateur ne les distinguera pas, et qu'en conséquence les signes présentent sur le plan visuel une quasi-identité ou, à tout le moins, un degré de similitude particulièrement élevé.

Sur le plan phonétique, Monsieur [S] et la société IP SECURITE.COM relatent que les deux signes sont composés de deux termes distincts, les termes BLOK et BLOCK situés en position d'attaque qui ont une prononciation identique et les termes ACCES ou AXESS se trouvant en position finale qui ont une prononciation identique ou très fortement similaire selon que le son s final de la marque antérieure soit prononcé ou non, que cette menue différence ne peut néanmoins suffire à exclure le risque de confusion entre les signes litigieux, qu'en effet, l'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et la séquence de syllabes, le rythme et l'intonation commune jouant un rôle important dans la perception phonétique des signes, et que, par conséquent, les marques en présence, possédant un rythme identique et une prononciation identique ou, a minima, fortement similaire, sont, d'un point de vue phonétique, identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.

En deuxième lieu, les demandeurs font valoir qu'il y a contrefaçon par exploitation d'un signe différent de la marque déposée en ce que les différences visuelles entre le signe semi-figuratif utilisé par la société KLÖZMANN et Monsieur [P] et celui « BLOKACCES » ne parviennent pas à écarter le risque de confusion entre les deux marques résultant de l'identité des produits ou services couverts par la marque et des similitudes sonores entre les deux signes.

En troisième lieu, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] estiment qu'il y a contrefaçon par reproduction de la marque au sein du nom de domaine.

Sur les préjudices, les demandeurs indiquent que les sommes sollicitées sont destinées notamment à réparer les

préjudices subis par la société IP SECURITE.COM au regard des conséquences économiques négatives découlant de la contrefaçon, dont son manque à gagner et la perte subie, mais aussi à réparer son préjudice moral. Les demandeurs ajoutent que les montants réclamés prennent également en considération les bénéfices réalisés par les défendeurs, dont les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

Sur la nullité de la marque « Block'axèss », Monsieur [S] et la société IP SECURITE.COM exposent qu'elle doit être annulée puisqu'est prohibé l'enregistrement d'une marque portant atteinte à une marque antérieure.

Les demandeurs signalent qu'à titre subsidiaire, si le tribunal considère leur marque nulle pour descriptivité, la marque « Block'axèss » devra également être annulée pour les mêmes raisons car elle est une quasi-reproduction à l'identique de la marque « BLOKACCES » et souffre donc des mêmes défauts.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la société KLÖZMANN et Monsieur [P] demandent au tribunal de :

à titre principal : prononcer la nullité de la marque « BLOKACCES » n°4267271 pour absence de distinctivité, à compter de la date de la publication de son enregistrement au BOPI le 13 mai 2016 ; prononcer la nullité de la marque « BLOKACCES » n° 4267271 pour déchéance à compter de la date de la publication de son enregistrement au BOPI le 13 mai 2016 ; débouter la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire : juger que le dépôt de la marque « Block'axèss » n°4394565 par Monsieur [P] et son exploitation par la société KLOZMANN ne portent pas atteinte à la marque « BLOKACCES » n° 4267271 ; juger qu'aucune contrefaçon n'est caractérisée ; juger que la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] n'ont subi aucun préjudice ; débouter la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire : juger que la preuve du préjudice allégué par Monsieur [S] n'est pas rapportée ; le débouter de sa demande à ce titre ; juger que la marque verbale « Block'axèss » n° 4394565 ne doit pas être retirée du registre des marques ; débouter les demandeurs de leur demande de nullité de la marque « Block'axèss » ; en tout état de cause : écarter l'exécution provisoire dans le cas où le tribunal devrait faire droit aux demandes de la société IP SECURITE.COM et de Monsieur [S] ; condamner solidairement la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] à verser à la société KLOZMANN et à Monsieur [P] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner sous la même solidarité aux dépens de l'instance.

Concernant la recevabilité de leur demande de nullité pour l'ensemble des produits et services visés par la marque « BLOKACCES », la société KLOZMANN et Monsieur [P] soutiennent que le régime de l'article 70 du code de procédure civile n'est pas applicable dès lors que le moyen tiré de la nullité d'un droit de propriété intellectuelle soulevé en défense à une action en contrefaçon constitue un moyen de défense au fond, la partie défenderesse n'en tirant donc comme seul avantage que le rejet des demandes en contrefaçon.

Les défendeurs indiquent par ailleurs qu'il existe un lien suffisant entre une demande en nullité d'une marque et celle en contrefaçon fondée sur cette même marque, ce qui signifie que, si leur demande de nullité devait être qualifiée de demande reconventionnelle, elle serait recevable au sens de l'article 70 du code de procédure civile.

A propos de ce lien, la société KLOZMANN et Monsieur [P] expliquent qu'ils ont intérêt à solliciter la nullité de la marque « BLOKACCES » pour l'ensemble des produits et services en lien avec son activité car ils doivent pouvoir utiliser librement les signes identiques ou similaires au signe « BLOKACCES » qui est descriptif pour désigner les produits et services en lien avec son activité, à savoir notamment la commercialisation de barrières modulables anti voitures béliers. Les défendeurs précisent en outre que, dans le cadre de l'étude des demandes adverses, le tribunal sera amené à examiner le risque de confusion allégué pour l'ensemble des produits et services couverts par la marque dont la protection est recherchée et non pas seulement pour ceux objet du dépôt de la marque « Block'axèss ».

Sur le fond de leur demande de nullité, Monsieur [P] et la société KLÖZMANN se prévalent du défaut de distinctivité de la marque « BLOKACCES » pour fonder la nullité qu'ils invoquent.

A cet égard, les défendeurs exposent que le signe « BLOKACCES » est composé du terme « BLOK », contraction du verbe français « bloquer » ou du verbe anglais « block », directement compréhensible par le public français comme signifiant « bloquer », ainsi que du terme « ACCES » directement compris par le public comme signifiant « entrée », et que l'association de ces deux vocables est en conséquence directement comprise par le public comme désignant des dispositifs destinés à bloquer un accès. Les défendeurs estiment ainsi que le signe « BLOKACCES » tombe sous le coup

des dispositions du a) de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle sur la désignation nécessaire du produit, puisqu'il est question de barrières bloquant des accès, mais aussi sous celles du b) du même article parce que le signe désigne une des caractéristiques du produit, et plus précisément sa destination, qui est de bloquer un accès. Les défendeurs précisent que le caractère descriptif de la marque « BLOKACCES » vaut pour les produits et services pour lesquels elle a été déposée compte tenu des produits et services désignés et de l'aveu même des demandeurs suivant lequel elle est exploitée en particulier pour des solutions de sécurité, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.

La société KLÖZMANN et Monsieur [P] soulignent en outre qu'il est évident que les clients de la société IP SECURITE.COM perçoivent ce signe comme descriptif des produits proposés étant donné que cette société se présente comme une spécialiste de la sécurité et particulièrement du contrôle d'accès, les défendeurs rapportant que c'est d'ailleurs ce qui est mentionné de manière visible dès la page d'accueil de son site internet www.ip-mirador.com, et que le signe « BLOKACCES » fait bien plus que suggérer des idées car il est directement compris par le public comme décrivant les caractéristiques d'un dispositif qui bloque l'accès.

Enfin, les défendeurs expliquent que le fait que la réunion des mots « BLOK » et « ACCES » ne décrirait aucun genre particulier de produits ou de services, comme l'affirment les demandeurs, est insuffisant à exclure la descriptivité de la marque puisque l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle énonce que ne peut être adopté à titre de marque un signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. La société KLÖZMANN et Monsieur [P] relatent également que le fait que le signe puisse être considéré comme une combinaison fantaisiste d'éléments verbaux est indifférent, ce parce que, dès lors qu'il peut servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, il est descriptif.

A titre subsidiaire, les défendeurs excipent de la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation de la marque. Ils avancent à ce titre que la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] ne communiquent aucune pièce établissant qu'ils exploiteraient effectivement la marque « BLOKACCES » sur le territoire français pour les produits et services qu'elle couvre. Ils précisent que les factures produites n'ont aucun caractère probant parce qu'elles émanent directement des demandeurs, et que le seul renvoi dans les conclusions de la société IP SECURITE.COM et de Monsieur [S] à des liens de leurs sites internet ne saurait constituer une preuve valable avec date certaine d'une exploitation de la marque entre le 13 mai 2016 et le 13 mai 2021.

Très subsidiairement, Monsieur [P] et la société KLÖZMANN font valoir qu'ils n'ont commis aucune contrefaçon en déposant et usant de leur marque « Block'axèss ».

En premier lieu, les défendeurs soutiennent que leur marque ne présente aucune similitude avec celle de Monsieur [S] et de la société IP SECURITE.COM sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Sur le plan visuel, la société KLÖZMANN et Monsieur [P] indiquent qu'à la différence de la marque « BLOKACCES », la leur est écrite en lettres minuscules hormis la première lettre B, que la lettre e est accentuée par un accent grave, que les deux parties de la marque sont séparées par une apostrophe, qu'elle comporte 10 lettres et ce caractère de ponctuation, et qu'elle est exploitée sous une forme semi-figurative en deux couleurs, rouge et noir, avec un dessin de flèche pour lier les éléments « Block » et « axèss » ainsi que les mots « la sécurité optimale » soulignant l'ensemble. Les défendeurs estiment donc que, visuellement, il n'y a pas de risque de confusion.

Sur le plan phonétique, les défendeurs exposent que la marque « BLOKACCES » se lit phonétiquement en un seul mot, sans prononciation du S en fin de mot et sans lettre qui est accentuée, alors que la marque « Block'axèss » se lit phonétiquement en deux mots séparés par une apostrophe et en prononçant le son s en fin de mot, ce qui, pour eux, montrent qu'il n'existe pas de risque de confusion sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, la société KLÖZMANN et Monsieur [P] signalent que le consommateur percevra leur marque comme deux termes distincts et non comme un seul terme comme cela est le cas pour la marque des demandeurs, que la marque « Block'axèss » sera associée à un terme anglais puisqu'elle reprend la prononciation anglaise des termes « Block » et « Access » et non les termes « Bloc » et « accès » en français, ce que font les demandeurs avec leur marque qui sera perçue par le consommateur comme l'association de deux mots français, et que la marque « Block'axèss » utilise expressément en son sein le terme « axe » pour faire référence aux axes routiers ou piétons sur lesquels peuvent être déployées les barrières anti camion bélier. Les défendeurs ajoutent que la volonté de Monsieur [P] a été de mixer les termes « accès » et « axe », contrairement à la marque « BLOKACCES » qui fait seulement référence au blocage d'un accès à une entreprise ou un lieu d'habitation avec contrôle des accès à ces lieux. Les défendeurs considèrent ainsi qu'il n'y a

pas de risque de confusion sur le plan conceptuel.

En second lieu, sur les produits et services, Monsieur [P] et la société KLÖZMANN mettent d'abord en avant que la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] ne peuvent soutenir que la marque « Block'axèss » serait contrefaisante pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque « BLOKACCES », en particulier ceux visés dans les classes 9 et 45, puisque la marque « Block'axèss » n'a été déposée que pour les produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6.

Ensuite, pour les produits « constructions transportables métalliques » communs aux deux marques litigieuses, les défendeurs avancent que ces termes « constructions transportables métalliques » sont vagues et étendus en ce qu'ils recouvrent un grand nombre de produits n'ayant aucun lien entre eux, comme par exemple une reproduction miniature de la Tour Eiffel ou une table en métal qui correspondent toutes les deux à des constructions transportables métalliques sans qu'elles puissent être confondues, et que les produits qu'ils proposent sous ladite appellation sont différents et n'ont pas les mêmes fonctions que ceux proposés par les demandeurs sous cette même appellation. Ils mentionnent ainsi que les produits commercialisés par la société IP SECURITE.COM ne sont pas comparables à ceux de la société KLÖZMANN puisque les barrières bloqueuses de route de la société demanderesse ne sont pas dépliables en largeur. Les défendeurs expliquent également que les produits distribués par les demandeurs n'ont pas vocation à être commercialisés via les mêmes circuits de distribution, les mêmes distributeurs, qu'ils ne sont pas vendus dans les mêmes circonstances et pour les mêmes buts que les leurs, et que des consommateurs différents sont visés, à savoir, pour la société IP SECURITE.COM, des clients du secteur privé commandant ces produits en plus des systèmes de contrôle classique (vidéosurveillance, tourniquets, ...) et, pour la société KLÖZMANN, essentiellement des entités publiques pour la protection des citoyens.

Les défendeurs indiquent enfin que la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] ne rapportent pas la preuve qu'ils mettaient en vente des produits bloqueurs de route avant ceux commercialisés par la société KLÖZMANN.

En conclusion, la société KLÖ MANN et Monsieur [P] considèrent qu'il n'y a pas de similitude ou de complémentarité entre les produits en cause.

Sur les préjudices allégués, les défendeurs mettent en exergue qu'ils n'ont pas commis d'actes de contrefaçon, et qu'en tout état de cause, les préjudices ne sont prouvés ni dans leur principe ni dans leur quantum. Les défendeurs exposent en outre que Monsieur [S] ne peut avoir subi un préjudice relatif au manque à gagner et à la perte subie de chiffre d'affaires alors qu'en tant que titulaire non exploitant de la marque, il n'en fait aucune exploitation commerciale, et que la société IP SECURITE.COM est aussi mal fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice commercial alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exploitation effective de la marque.

Sur la nullité de la marque « Block'axèss », la société KLOZMANN et Monsieur [P] se prévalent d'une part de l'absence de démonstration par les demandeurs de faits de contrefaçon qui leur seraient imputables et, d'autre part, de la non descriptivité de leur marque étant donné que le signe « Block'axèss » est différent de celui « BLOKACCES » et que les demandeurs n'établissent pas la descriptivité de ce signe en particulier.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de nullité et de déchéance de la marque « BLOKACCES » pour les produits et services couverts par cette marque autres que les « constructions transportables métalliques »

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de

qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

Il résulte de la combinaison des articles L.711-2 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur version applicable au présent litige, et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en nullité et/ou déchéance d'une marque pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité.

Il est à préciser, à propos des demandes reconventionnelles que, suivant l'article 68 du code de procédure civile, constitue une telle demande celle « par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse ».

En l'espèce, tout d'abord, quand bien même les demandes de nullité et de déchéance de la marque ne seraient recevables que pour les produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6 pour lesquels les demandeurs estiment qu'il y a eu contrefaçon de leur marque, elles n'en constitueraient pas moins des demandes reconventionnelles puisqu'il est sollicité la nullité ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque, avec ainsi la possibilité éventuelle pour les défendeurs de faire usage de leur marque sans être empêchés par celle des demandeurs, ce qui consiste, même dans l'hypothèse de demandes cantonnées aux « constructions transportables métalliques », en l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet des demandes relatives à la contrefaçon formées par la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S].

Le régime de l'article 70 précité est donc applicable.

Ensuite, la marque BLOKACCES déposée par Monsieur [S] est enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 06 : constructions transportables métalliques ; coffres métalliques ; Classe 09 : appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d'enregistrement d'images ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; dispositifs de contrôle d'accès (sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrière.) ; Classe 45 : services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité. La société KLÖZMANN commercialise des dispositifs de sécurité consistant en des barrières anti véhicules béliers (pièces 4, 8, 9, 17, 18 demandeurs).

Il convient donc de déterminer si la marque litigieuse peut constituer une entrave à l'activité de cette dernière, ce qui est nécessairement le cas en présence de produits et services identiques, similaires ou complémentaires.

La société défenderesse exerçant dans le domaine de la sécurité, elle est recevable à rechercher la nullité ou la déchéance de la marque BLOKACCES pour les services suivants : services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité.

La même conclusion s'impose s'agissant des produits et services qui sont habituellement utilisés dans le domaine de la sécurité. Tel est le cas en l'espèce des produits suivants : appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d'enregistrement d'images ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; dispositifs de contrôle d'accès (sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrière).

Toutefois, la société défenderesse ne peut utilement soutenir que l'existence de la marque constitue une entrave à son activité, s'agissant des produits coffres métalliques, ces derniers étant trop éloignés du cœur de métier de la société défenderesse.

En conséquence, outre les constructions transportables métalliques, la société défenderesse est recevable à poursuivre la nullité et la déchéance de la marque « BLOKACCES » n° 4267271 pour les produits et services suivants : appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d'enregistrement d'images ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; dispositifs de contrôle d'accès (sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrière) ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité.

A l'inverse, elle est irrecevable à poursuivre la nullité et la déchéance de la marque « BLOKACCES » n° 4267271 pour les produits suivants : coffres métalliques.

Sur la nullité de la marque « BLOKACCES »

L'article L 711-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

L'article L 711-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »

La distinctivité d'une marque s'apprécie au jour du dépôt, par rapport aux produits et services désignés dans l'enregistrement et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.

Suivant l'article L.714-3, alinéa 1er, dans sa version applicable au présent litige, une marque qui n'est pas conforme aux dispositions précitées peut être annulée par décision de justice.

En l'espèce, la marque « BLOKACCES » apparaît être un néologisme formé par deux termes, le premier « BLOK » tiré du verbe anglais « block » signifiant bloquer ou bien directement du verbe français « bloquer » lui-même, et le second « ACCES » qui correspond au nom commun français « accès ».

Ce néologisme est donc composé d'un premier mot tiré d'un verbe dont la définition est d'empêcher, de stopper, de faire obstacle à quelqu'un ou quelque chose, et d'un second mot signifiant le moyen, la voie qui permet d'arriver, de pénétrer dans un lieu.

Ainsi, le sens de ce néologisme est celui donné par la somme des deux termes qui le composent, à savoir empêcher, faire obstacle à l'entrée dans un lieu, en d'autres termes le blocage d'un accès.

Ce sens, au vu de la réunion de deux mots dont la signification de chacun est évidente, sera indubitablement compris immédiatement par le public pertinent. En effet, il s'agit de professionnels du secteur public ou privé qui ont besoin de dispositifs pour assurer la sécurisation de lieux et qui, partant, en étant simplement normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ne pourront que percevoir directement le sens issu de la combinaison des mots « block » ou « bloquer » et « accès ».

Or, la marque « BLOKACCES » a notamment été déposée pour les produits de classe 6 « constructions transportables métalliques » dont la fonction est de permettre le blocage d'un accès pour en permettre le contrôle, ce qui se trouve corroboré par différentes pièces (pièces 20, 21, 22 et 24 demandeurs). A cet égard, la barrière de la société IP SECURITE.COM ayant l'intitulé « BLOKACCES NANO » est d'ailleurs expressément présentée comme un « bloqueur de route » (pièce 21 demandeurs). Également, le site tourniquet-chantier.com par lequel la société IP SECURITE.COM commercialise ses produits sous la marque « BLOKACCES » mentionne dès la page d'accueil en caractères de taille importante et parfaitement visibles les termes « Contrôle d'accès », termes qui sont aussi repérables sous la marque « BLOKACCES » en haut à gauche de la page d'accueil, pour mettre en avant la compétence de la société demanderesse

dans ce domaine par rapport aux produits qu'elle propose.

Dès lors, le signe « BLOKACCES » ne fait que décrire l'une des caractéristiques déterminantes des produits « constructions transportables métalliques » commercialisés par la société IP SECURITE.COM, à savoir bloquer un accès pour assurer son contrôle.

Par ailleurs, il est à noter que les demandeurs n'excipent d'aucun moyen aux fins de démontrer que la marque « BLOKACCES » aurait acquis un caractère distinctif par l'usage.

En conséquence, compte tenu de ces développements, le signe « BLOKACCES » présente un caractère descriptif, et non pas distinctif, concernant les produits de la classe 6 « constructions transportables métalliques ».

Il en va également de même pour les produits de la classe 9 « dispositifs de contrôle d'accès sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrière » puisqu'ils servent eux aussi à barrer un accès afin d'en permettre le contrôle (pièces 20, 22, 24 demandeurs et pièce 5 défendeurs).

En revanche, les « appareils et instruments de vérification (contrôle), appareils d'enregistrement d'images, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs », les « services de sécurité pour la protection des biens et des individus », la « surveillance des alarmes anti-intrusion », et la « consultation en matière de sécurité » n'ont pas cette fonction de bloquer un accès.

En effet, pour les « appareils et instruments de vérification (contrôle), appareils d'enregistrement d'images, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs », la nature de ces produits parle d'elle-même. Il est question de dispositifs, en particulier informatiques, pour permettre la sécurisation de lieux en complément de ceux qui empêchent l'accès à ces lieux.

Pour les « services de sécurité pour la protection des biens et des individus », la « surveillance des alarmes anti-intrusion », et la « consultation en matière de sécurité », ce sont différents types de services relatifs à la sécurité qui n'ont, à l'évidence, pas pour fonction de bloquer un accès.

Par conséquent, au vu de ces éléments, le signe « BLOKACCES » constitue, pour ces produits et services, un néologisme présentant un caractère distinctif.

En conclusion, il convient de prononcer la nullité de la marque verbale n° 4267271 « BLOKACCES » pour les produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6 et « dispositifs de contrôle d'accès sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrière » de la classe 9.

Pour les autres produits et services couverts par la marque « BLOKACCES », la demande de nullité sera rejetée.

Sur la déchéance de la marque « BLOKACCES »

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

- a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
- b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
- c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris trois mois après que le propriétaire a eu connaissance

de l'éventualité de la demande de déchéance.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »

En l'espèce, la marque « BLOKACCES » a été déposée 24 avril 2016 et publiée au BOPI le 13 mai 2016. Il se déduit des conclusions des défendeurs que ceux-ci considèrent que la marque n'a jamais été exploitée depuis sa publication, de sorte que la période de référence pour l'étude de la demande en déchéance court du 13 mai 2016 au 13 mai 2021. Il appartient donc à la société IP SECURITE.COM et à Monsieur [S] de démontrer un usage sérieux de la marque sur cette période pour les produits et services visés dans l'enregistrement, autres que les produits pour lesquels la marque a été annulée.

A cet égard, les demandeurs produisent des factures, qui sont des éléments probants contrairement à ce que prétendent les défendeurs, pour la période allant du 3 mai 2016 jusqu'au 30 novembre 2020 justifiant de la commercialisation des produits et services couverts par la marque pour lesquels elle n'a pas été annulée, avec notamment de la location ou de la vente de caméras, de logiciels de contrôle ou encore d'ordinateurs, ainsi que de la fourniture de prestations de formation par téléassistance à l'utilisation de logiciels, d'installation, de paramétrage, de mise en service, de maintenance préventive, de télémaintenance ou encore de télésurveillance (pièce 14 demandeurs).

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] communiquent également de la documentation commerciale dans laquelle la marque « BLOKACCES » est utilisée pour désigner un logiciel de supervision et de gestion d'accès, logiciel intitulé « BLOKACCES VISOR ».

En conséquence, les demandeurs justifient d'une exploitation sérieuse du signe litigieux à titre de marque pour les produits « coffres métalliques » de la classe 6, les produits « appareils et instruments de vérification (contrôle), appareils d'enregistrement d'images, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs » de la classe 9, et les services « services de sécurité pour la protection des biens et des individus », « surveillance des alarmes anti-intrusion » et « consultation en matière de sécurité » de la classe 45.

La société KLÖZMANN et Monsieur [P] seront donc déboutés de leur demande de déchéance de la marque verbale n° 4267271 « BLOKACCES ».

Sur la contrefaçon

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

L'article L.713-3 du même code énonce :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

En l'espèce, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] agissent en contrefaçon de la marque « BLOKACCES » pour les seuls produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6.

Or, il a été ci-dessus prononcé la nullité de la marque « BLOKACCES » pour ces produits.

Dès lors, aucune contrefaçon de cette marque pour lesdits produits ne peut être valablement invoquée par les demandeurs et leurs demandes de cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et indemnitaires ne peuvent prospérer.

Elles seront donc rejetées.

Sur la nullité de la marque « Block'axèss »

L'article L 711-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

L'article L 711-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »

La distinctivité d'une marque s'apprécie au jour du dépôt, par rapport aux produits et services désignés dans l'enregistrement et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.

Suivant l'article L.714-3, alinéa 1er, dans sa version applicable au présent litige, une marque qui n'est pas conformes aux dispositions précitées peut être annulée par décision de justice.

En l'espèce, la marque « Block'axèss » a été déposée pour les seuls produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6. Cet intitulé large englobe notamment les barrières anti véhicules béliers, qui se trouvent justement commercialisées par la défenderesse (pièces 4, 8, 9, 17, 18 demandeurs).

Or, hormis la légère différence orthographique et l'éventuelle petite différence de prononciation (dépendante de la prononciation ou non du s de « BLOKACCES »), le terme « Block'axèss » est parfaitement semblable au terme « BLOKACCES », et le premier sera compris immédiatement par le public pertinent dans le même sens que le second, à savoir empêcher, faire obstacle à l'entrée dans un lieu, autrement dit le blocage d'un accès.

Par conséquent, au regard des développements précédents sur la descriptivité du signe « BLOKACCES » s'agissant des produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6, la nullité de la marque verbale n° 4394565 « Block'axèss » ne pourra qu'être prononcée pour les produits visés au dépôt de cette marque.

Sur la demande indemnitaire subséquente au prononcé de la nullité de la marque « Block'Axèss »

La marque « BLOKACCES » ayant été elle-même annulée pour les produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6 visés au dépôt de cette marque, les demandeurs ne peuvent valablement réclamer la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [S].

Cette demande sera ainsi rejetée.

Sur l'inscription du jugement à l'INPI

Il sera ordonné la transmission du présent jugement à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques.

En conséquence, la société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [P] à accomplir les formalités d'inscription.

Quant aux demandes aux fins d'être autorisé à accomplir ces formalités formulées par les demandeurs, elles sont sans objet puisqu'est ordonnée la transmission à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S], parties succombantes au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande de distraction des dépens.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S], tenus in solidum des dépens, seront également condamnés in solidum à verser à la société KLÖZMANN et Monsieur [P] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IP SECURITE.COM et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de nullité et de déchéance de la marque « BLOKACCES » formées par la SARL KLÖZMANN et Monsieur [G] [P] pour les produits et services suivants :

- Classe 06 : constructions transportables métalliques ;
- Classe 09 : appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d'enregistrement d'images ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; dispositifs de contrôle d'accès (sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs, barrière.) ;
- Classe 45 : services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ;

DECLARE irrecevables les demandes de nullité et de déchéance de la marque « BLOKACCES » formées par la SARL KLÖZMANN et Monsieur [G] [P] pour les produits « coffres métalliques » de la classe 6 ;

PRONONCE la nullité de la marque verbale n° 4267271 « BLOKACCES » pour les produits « constructions transportables métalliques » de la classe 6 et « dispositifs de contrôle d'accès sous forme mobile, temporaire, fixe, tourniquets, hachoirs,

barrière » de la classe 9 visés au dépôt de cette marque ;

DEBOUTE la SARL KLÖZMANN et Monsieur [G] [P] de leur demande de nullité de la marque verbale n° 4267271 « BLOKACCES » pour les autres produits et services pour lesquels elle a été déposée, à savoir les produits « appareils et instruments de vérification (contrôle), appareils d'enregistrement d'images, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs » de la classe 9, et les services « services de sécurité pour la protection des biens et des individus », « surveillance des alarmes anti-intrusion » et « consultation en matière de sécurité » de la classe 45 ;

DEBOUTE la SARL KLÖZMANN et Monsieur [G] [P] de leur demande de déchéance de la marque verbale n° 4267271 « BLOKACCES » ;

DEBOUTE la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] de leurs demandes de cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et indemnitaires relatives à la contrefaçon ;

PRONONCE la nullité de la marque verbale n° 4394565 « Block'axèss » pour les produits visés au dépôt de cette marque ;

DEBOUTE la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [S] ;

ORDONNE la transmission du présent jugement à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques ;

DEBOUTE la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [P] à accomplir les formalités d'inscription ;

CONDAMNE in solidum la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] aux dépens ;

DEBOUTE la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] de leur demande de distraction des dépens ;

CONDAMNE in solidum la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] à verser à la SARL KLÖZMANN et à Monsieur [G] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU IP SECURITE.COM et Monsieur [R] [S] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE