

N° RG 24/52110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IFS

N° : 1/MM

Assignment du :
07 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024

par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE VEGA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281, Me Stéphanie BAUDRY, avocat au
barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FCP

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l'audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Groupe Vega (ci-après SAS Groupe Vega) se présente comme titulaire des marques suivantes:- la marque verbale de l'Union européenne "Décopierre" n° 4857702, déposée le 18 janvier 2008 pour divers produits et services en classes 19, 37 et 42
- la marque semi-figurative française "Décopierre" n° 3158271, déposée le 25 mars 2002 pour divers produits et services en classes 19, 37 et 40 :

Estimant que la société à responsabilité limitée FCP (ci-après SARL FCP) a fait un usage non autorisé du signe "Décopierre" à titre de mot clé sur internet et sur son site internet , la SAS Groupe Vega l'a mise en demeure de cesser ces usages par courrier recommandé du 19 décembre 2023, indiquant que ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 la SAS Groupe Vega a fait assigner la SARL FCP à l'audience du 21 mai 2024 du juge des référés de ce tribunal en interdiction d'usage du signe litigieux et indemnisation provisionnelle. La SARL FCP, citée à l'étude d'huissier, l'acte mentionnant qu'à l'adresse de cette société son nom figure sur la boîte aux lettres, n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Se référant expressément aux termes de son assignation, la SAS Groupe Vega demande au juge des référés de :- condamner la SARL FCP à supprimer de son site internet dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir toute référence au mot "Décopierre" sous astreinte de 500 euros par infraction constatée

- se réserver la liquidation de l'astreinte
- condamner la SARL FCP à lui verser :
 - > 20 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi
 - > 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS Groupe Vega fait principalement valoir que :- la défenderesse utilise le signe "Décopierre" pour promouvoir son activité pour des produits et services identiques ou, à tout le moins, très similaires à ceux pour lesquels elle fait un usage sérieux de ses marques

- le signe utilisé par la SARL FCP est identique à celui protégé par ses marques, en sorte que la contrefaçon est, selon elle, caractérisée et justifie les mesures qu'elle réclame
- l'usage du signe litigieux à titre de mot clé pour le référencement sur internet constitue un acte de concurrence déloyale, compte tenu que cette reprise est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public en créant l'illusion que la défenderesse est autorisée à commercialiser et à appliquer les produits commercialisés sous ses marques et que celle-ci appartient à son réseau commercial
- elle fonde le montant réclamé au titre de la contrefaçon sur la somme forfaitaire qu'elle est en droit de réclamer au titre des redevances dues pour l'usage de ses marques, lesquelles s'élèvent en moyenne à 19 800 euros hors taxes par an, outre le préjudice moral qui résulte nécessairement de la concurrence déloyale.

MOTIVATION

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

I - Sur la note en délibéré produite

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

La SAS Group Vega a transmis au greffe du tribunal une note en délibéré le 29 mai 2024 afin de communiquer, suite à la demande du juge des référés à l'issue des débats, le justificatif d'envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2023 et un extrait Kbis de la SARL FCP.

Toutefois, faute de preuve de la signification de cette note et des pièces qui y sont jointes à la SARL FCP, la SAS Groupe Vega ne démontre pas les avoir porté à la connaissance de la défenderesse, la privant, de ce fait, de s'en défendre. Cette note et les pièces seront, en conséquence, écartées des débats.

II - Sur la demande en contrefaçon vraisemblable

Le droit conféré par les marques nationales et de l'Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

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

- a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
- b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
- c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

Selon l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

Aux termes de l'article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

Le caractère vraisemblable de l'atteinte alléguée dépend, d'une part, de l'apparente validité du titre sur lequel se fonde l'action et, d'autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

Un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer

inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100).

Au cas présent, la validité apparente des marques invoquées n'est pas sujette à remise en question au regard des justificatifs produits par la SAS Groupe Vega qui établit que leur validité est en cours et qu'elle en est titulaire (ses pièces n° 1 et 2).

Au soutien de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, la SAS Groupe Vega verse aux débats un constat de commissaire de justice du 16 février 2024 (sa pièce n° 3) duquel il résulte que le site internet présente en page d'accueil la mention : "SARL FCP (FACADE-CARRELAGE-PLAQUETTE-ISOLATION EXTERIEUR-DECOPIERRE) [Localité 4]". Ce procès-verbal mentionne également les coordonnées de la SARL FCP qui figurent sur ce site internet (même pièce page 15) et que ce site a été créé le 17 avril 2017. En revanche, les autres informations de ce procès-verbal relatives à ce site sont illisibles.

L'usage par la SARL FCP du signe "Décopierre" dans la vie des affaires, au sens des dispositions précitées, est, de ce fait, suffisamment établi.

Le signe "Décopierre" litigieux est identique à la marque verbale de l'Union européenne "Décopierre" n° 4857702, compte tenu qu'il est composé du même terme.

Ce signe est utilisé par la SARL FCP pour commercialiser des services de travaux immobiliers : façade, carrelage, plaque, isolation extérieure, grillage rigide (pièce SAS Groupe Vega n° 3).

La marque verbale de l'Union européenne "Décopierre" n° 4857702 invoquée est enregistrée pour les produits et services :- en classe 19 : matériaux à bâtir non métalliques, panneaux pour la construction non métalliques, revêtements (construction) non métalliques, revêtement de parois et de murs non métalliques (construction), enduits (matériaux de construction), ciments, sable (à l'exception du sable pour fonderie), pierre artificielle, mortier pour la construction; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l'aspect de la pierre
- en classe 37 : services de construction et d'entretien de façades, information en matière de construction, services de décoration de façades et de murs par projection d'enduit
- en classe 42 : décoration d'intérieur.

Les travaux immobiliers, carrelage, plaque et isolation extérieure commercialisés par la SARL FCP sont des produits et services identiques aux produits et services visés en classe 19 et 37 de la marque n° 4857702 invoquée.

Il s'en déduit que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est démontrée.

La SARL FCP a, en conséquence, engagé sa responsabilité du fait de la vraisemblance de la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne "Décopierre" n° 4857702, à tout le moins.

III - Sur la demande en concurrence déloyale

Aux termes des articles 1240 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.

Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce 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 sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause 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 de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-23.694).

En l'occurrence, les faits d'usage du signe "Décopierre" à titre de référencement sur internet allégués par la SAS Groupe Vega ne sont étayés d'aucune pièce et ne résultent pas du constat de commissaire de justice précité.

Les demandes à ce titre de la SAS Groupe Vega seront, en conséquence, rejetées.

IV - Sur les mesures réparatrices

Selon l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut

saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

Il est rappelé que le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, invite le juge des référés à veiller à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce (...) Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

En l'espèce, l'usage par la SARL FCP du signe "Décopierre" constituant une contrefaçon vraisemblable de la marque verbale de l'Union européenne "Décopierre" n° 4857702 dont la SAS Groupe Vega est titulaire, la demande de cette dernière en interdiction de l'usage de ce signe sous astreinte est justifié et sera ordonné dans les termes du dispositif.

Au soutien de sa demande de provision, si la demanderesse fait valoir qu'elle facture 19 800 euros en moyenne les redevance annuelle de sa licence de marque, elle ne produit aucune pièce propre à le démontrer.

Elle invoque également un préjudice moral, mais ne précise en rien s'il est en lien avec la vraisemblance de contrefaçon établie ou avec ses allégations de concurrence déloyale rejetées.

Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

V - Sur les demandes accessoires

V.1 - S'agissant des dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

La SARL FCP, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.

V.2 - S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SARL FCP, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 3000 euros à la SAS Groupe Vega à ce titre.

V. 3 - S'agissant de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Écarte des débats la note en délibéré et ses pièces jointes produites par la SAS Groupe Vega ;

Ordonne à la SARL FCP de supprimer de son site internet tout usage du signe "Décopierre" constituant une contrefaçon vraisemblable de la marque verbale de l'Union européenne "Décopierre" n° 4857702 dont la SAS Groupe Vega est titulaire, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Rejette la demande d'indemnisation provisionnelle de la SAS Groupe Vega ;

Condamne la SARL FCP aux dépens ;

Condamne la SARL FCP à payer 3000 euros à la SAS Groupe Vega en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 26 juin 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET