

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre
1ère section

N° RG 21/15648
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOL5

N° MINUTE :

Assignation du :
18 novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE

Société KARE DESIGN GmbH KARE
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DESIGN FOR YOU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0162, et, par Maître Jean POLLARD de la SELARL Cabinet LELONG & POLLARD, avocat au barreau de MONTELMAR, avocat plaidant

Expéditions exécutoires délivrées le :

- Maître MUNIER #P0390
- Maître VALMACHINO #G0162

Décision du 24 Octobre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/15648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOL5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,

assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l'audience du 18 mars 2024, avis a été donnée aux parties que la délibéré sera rendue le 27 juin 2024.

L'affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 27 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société allemande Kare design gmbh (la société Kare design) a pour activité la création, la fabrication et la vente de meubles, luminaires et articles de décoration intérieure. Elle se présente comme un initiateur de tendances dans le design de meubles et luminaires contemporains.
2. Elle est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne " KARE " n° 003584241, déposée en classes 11, 20 et 21, le 16 décembre 2003 et enregistrée le 2 août 2005, dûment renouvelée.
3. La société Kare design exploite cette marque pour désigner ses produits, notamment sous une forme semi-figurative qui reprend le terme Kare. En particulier, elle est reproduite sous cette forme dans toute sa documentation commerciale ainsi qu'en tant qu'enseigne sur la façade des magasins du réseau Kare.

4. La plupart des distributeurs de cette société opèrent, en France, dans le cadre d'un contrat de franchise.
5. La société Design for you, créée en 2013, se présente comme spécialisée dans le commerce de meubles, luminaires, accessoires, décorations et articles cadeaux, tapis, mobiliers de jardin et décoration et autres équipements du foyer en termes de design, à [Localité 1].
6. Le 10 septembre 2013, un contrat de franchise a été conclu entre la société Kare design et la société Design for you pour une durée de 5 ans. A travers ce contrat, la société Design for you a été autorisée pour la durée du contrat à utiliser les signes distinctifs de la société Kare, parmi lesquels la marque " KARE " précitée, aux fins de l'exploitation d'un magasin.
7. Le contrat de franchise liant les deux parties a pris fin définitivement le 31 mai 2019.
8. Le 27 août 2019, la société Design for you a déposé la marque semi-figurative française " KAREMENT MAISON ". Cette marque a été enregistrée le 20 décembre 2019 sous le n°4577150 pour désigner notamment les produits prévus par les classes 11, 20 et 21.
9. Reprochant à la société Design for you d'avoir poursuivi, nonobstant l'expiration du contrat de franchise et en particulier celle de la licence de marque qui lui avait été concédée, l'utilisation de ses signes distinctifs en procédant, d'une part, à leur reproduction dans les enseignes et l'affiche publicitaire " KARE " laissées en place sur la façade du magasin et, d'autre part, à leur imitation en remplaçant en novembre 2019 lesdites enseignes par celles KAREMENT MAISON ", lequel signe était utilisé pour assurer sa communication sur les réseaux sociaux notamment LinkedIn, et d'avoir au surplus déposé ce signe à titre de marque trois mois après l'expiration du contrat de franchise, la société Kare Design a, par lettres des 23 février, 1er décembre et 18 décembre 2020, mis en demeure la société Design for you de retirer l'affiche publicitaire Kare de la façade du magasin et les enseignes Karentment maison.
10. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2021, la société Kare a assigné la société défenderesse devant le Tribunal judiciaire de Paris en annulation de l'enregistrement de la marque " Karentment Maison ", mesures d'interdiction et paiement de dommages-intérêts.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Kare design demande au tribunal, aux vises des articles 9, 25 paragraphe 2, 122 paragraphe 2, sous b), 123, 124 sous a), 125 paragraphe 1, 129 et 130 du Règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne ; L. 716-2 et suivants, L. 716-4 et suivants, L. 717-1 et suivants, et R. 717-11 dans leur rédaction applicable à la date des présentes, ainsi que les articles L. 711-4, a) et L. 716-3 dans leur rédaction applicable à la date du 27 août 2019 du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle ; du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout ("fraus omnia corrumpit") en combinaison avec l'article 3, paragraphe 2, sous d) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant la législation des Etats Membres sur les marques ; de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, notamment son article 15, ainsi que L. 711-2, 11°, L. 711-3, I, 1° sous b) et 4° et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de ladite ordonnance ; L. 211-11 et R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire ; 101 du code de procédure civile ; 1240 du code civil, de :

- Dire et juger que la société Design for you, en utilisant le signe " KAREMENT MAISON " sous forme verbale et semi-figuratives, notamment (i) en tant qu'enseigne du magasin qu'elle exploite, (ii) sur une affiche publicitaire placardée sur la devanture du même magasin, et (iii) sur les sites Internet Google et LinkedIn, a commis des actes de contrefaçon par

reproduction et par imitation de la marque de l'Union européenne " KARE " n° 003584241, enregistrée pour les " Appareils d'éclairage ", les " Meubles, glaces (miroirs) et cadres " et les " Ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage (non en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinces); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21" en classes 11, 20 et 21, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire, à son préjudice ;

- Dire et juger que le dépôt par la société Design for you de la marque française " KAREMENT MAISON " (semi-figurative) n° 4577150 en date du 27 août 2019 a été effectué de mauvaise foi, en fraude à ses droits ;

- Dire et juger que la marque française " KAREMENT MAISON " (semi-figurative) n° 4577150 enregistrée au nom de la société Design for you en classes 11, 18, 20, 21 et 27 porte atteinte à la marque de l'Union européenne " KARE " n° 003584241, enregistrée pour des produits identiques ou fortement similaires en classes 11, 20 et 21, et à son enseigne " Kare " (semi-figurative) ;

Avant-dire droit sur la quantification du préjudice,

- Ordonner à la société Design for you de produire les informations et documents suivants en vue de l'évaluation du manque à gagner qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon :

o les dates précises (i) de dépôt des enseignes " Kare " et d'installation des enseignes " Karentment maison " sur la façade du magasin exploité par la société Design for you, et (ii) de retrait de l'affiche " "Kare " de ladite façade, dûment attestées par toutes correspondances, photographies datées, procès-verbaux, tous bons de commandes et toutes factures, notamment de la société Pacalet Publicité ainsi que de tous autres prestataires qui seraient intervenus dans ce cadre ;
o le chiffre d'affaires et la marge brute réalisés par la société Design for you au titre de l'exploitation de son fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 1], (i) du 1er juin au 31 décembre 2019, et (ii) sur chacun des exercices comptables 2020 à 2022, dûment certifiés par un expert-comptable indépendant et attestés par tous documents comptables extraits de la comptabilité de la société Design for you (notamment bilans et comptes de résultat semestriels et annuels) ;

- Condamner la société Design for you à lui payer la somme totale de 400.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que celle-ci a subis du fait des actes de contrefaçon, de dépôt frauduleux et de concurrence déloyale et parasitaire, commis à son encontre, cette somme se répartissant comme suit :

o 250.000 € en réparation des actes de contrefaçon et de dépôt frauduleux ;
o 150.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

- Interdire à la société Design for you tout usage à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit de tout signe reproduisant ou imitant la marque " KARE ", notamment tout usage du signe " KAREMENT MAISON " sous forme verbale ou semi-figurative, en particulier comme enseigne ou sur des documents publicitaires ou commerciaux, y compris sur tous sites Internet, sur le territoire de l'Union européenne, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard ;

- Interdire à la société Design for you tout usage à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit de tout signe reproduisant ou imitant le signe semi-figuratif " KARE " qu'elle utilise, notamment tout usage du signe semi-figuratif " KAREMENT MAISON ", en particulier comme enseigne ou sur des documents publicitaires ou commerciaux, y compris sur tous sites Internet, en France, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard ;

- Ordonner à la société Design for you de procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs et avancés, sous contrôle d'huissier de justice, et sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir :

" au retrait définitif des enseignes " Karentment maison " de la façade du magasin qu'elle exploite, et

" à la suppression et/ou à la destruction de tous documents ou supports commerciaux ou publicitaires en ligne ou hors ligne, détenus ou placés sous la responsabilité de la société Design for you reproduisant ou imitant la marque " KARE " et/ou le signe semi-figuratif " KARE " utilisé par la société Kare design gmbh, notamment revêtus du signe " KAREMENT MAISON ", y compris sur les sites Internet Google et LinkedIn ;

- Prononcer l'annulation de la marque semi-figurative française " KAREMENT MAISON " n° 4 577 150 pour l'intégralité des produits visés par cette marque ;
- Autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire la nullité de cette marque au Registre National des Marques tenu à l'Institut National de la Propriété Industrielle, une fois le jugement devenu définitif ;
- Ordonner la publication du communiqué judiciaire ci-après, dans cinq journaux ou magazines visant un lectorat résidant à Montélimar ou dans sa région (Dauphiné Libéré, Tribune de Montélimar, Drôme Magazine, entre autres) ou un public de professionnels du secteur de l'ameublement et/ou de la franchise, selon son choix et aux frais exclusifs et avancés de la société Design for you, et ce dans la limite de 5.000 € HT par insertion, soit 25.000 € HT au total : " Par décision en date du [date], le Tribunal judiciaire de Paris a notamment jugé que le dépôt de la marque française " KAREMENT MAISON " n° 4577150 par la société Design for you sise [Adresse 3] (Lot n°1) à Montélimar (26200) a été effectué en fraude des droits de la société allemande Kare design gmbh, et que l'usage par la société Design for you du signe " KAREMENT MAISON " est constitutif de contrefaçon de la marque " KARE " de la société allemande Kare design gmbh ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de celle-ci ".
- Dire que les astreintes seront liquidées s'il y a lieu par le Tribunal Judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dire et juger la société Design for you mal fondée en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter ;
- Condamner la société Design for you à lui payer une indemnité de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dispositions du jugement à intervenir concernant les mesures de destruction de tous documents ou supports physiques commerciaux ou publicitaires, d'une part, et de publication, d'autre part, ne seront pas assorties de l'exécution provisoire, par exception aux autres chefs du jugement (notamment les mesures de retrait des enseignes " Karement maison " et de suppression de tous contenus sur Internet jugés illicites) qui seront exécutoires sans constitution de garantie dès la signification du jugement conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Design for you aux entiers dépens, en ce compris tous frais afférents aux procès-verbaux de constat produits au soutien des présentes, dont distraction au profit de Bardehle Padenberg SAS SPE, Avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Design for you demande au tribunal de :

- Dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'Union européenne " KARE " n° 003584241,
- Dire et juger que son dépôt de la marque française " KARREMENT MAISON " (semi figurative) n° 4577150 enregistrée à son nom en classes 11,18, 20, 21 et 27 est parfaitement valable et ne porte pas atteinte à la marque de l'Union européenne " KARE " n° 003584241, enregistrée pour des produits identiques ou fortement similaires en classe 11, 20 et 21,

En conséquence :

- Débouter la société Kare design de sa demande avant dire droit n'ayant pas d'objet
- Débouter la société Kare design de sa demande de condamnation à lui payer la somme totale de 400.000€, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que celle-ci a subis du fait des actes de contrefaçon et de dépôt frauduleux commis à son encontre- cette somme se composant comme suit :

- o 250.000€ au titre des actes de contrefaçons et de dépôt frauduleux
- o 150.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

- Débouter la société Kare design gmbh de sa demande de voir interdire à la société Design for you tout usage à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit de tout signe reproduisant ou imitant la marque " KARE ", notamment du signe " KAREMENT MAISON " tant sous forme verbale que sous une forme semi-figurative quelconque, en particulier comme enseigne sur des documents publicitaires ou commerciaux, y compris sur tous sites internet, sur le territoire de l'Union européenne, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce , sous astreinte définitive de 1.000€ par jour de retard ;

- Débouter la société Kare design de sa demande de voir prononcer l'annulation de la marque semi-figurative française " KAREMENT MAISON " n° 4577150 pour l'intégralité des produits visés par cette marque ;

- Débouter la société Kare design de sa demande de voir ordonner à la société Design for you de procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs et avancés, sous contrôle d'huissier de justice et sous astreinte définitive de 1.000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Au retrait définitif des enseignes " Karement maison" de la façade du magasin qu'elle exploite et à la suppression et/ou à la destruction de tous documents ou supports commerciaux ou publicitaires détenus ou placés sous la responsabilité de la société Design for you reproduisant ou imitant la marque " KARE " , notamment revêtus du signe " KAREMENT MAISON " , y compris sur les sites Internet Google et LinkedIn.

- Déclarer lesdites demandes infondées et sans objet

A titre subsidiaire :

- Fixer les dommages et intérêts à allouer à la société Kare design à la somme symbolique d'un euro (1€),

- Condamner la société Kare design au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts.

- Condamner la société Kare design au paiement de la somme de 25.000€ en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience a été fixée au 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne " KARE "

Moyens des parties

14. La société Kare design soutient que la défenderesse a poursuivi l'utilisation non autorisée de la marque verbale de l'UE " KARE " au-delà de la date d'expiration de la licence, notamment en ayant conservé sur la devanture de son magasin une affiche publicitaire utilisée pour désigner des meubles et luminaires, et ce sous la forme semi-figurative " KARE " et sous la forme " KAREMENT MAISON " non couverte par l'enregistrement de la marque et constitutive d'une altération interdite par le contrat de licence. Elle fait valoir que ces usages illicites de sa marque caractérisent d'une part une contrefaçon par reproduction en ce que l'affiche reproduisait à l'identique la marque verbale " KARE " en lettres majuscules rouges, avant d'être retirée à l'automne 2021 et d'autre part une contrefaçon par imitation en ce que la défenderesse utilise le signe figuratif " KAREMENT " en lettres majuscules rouges, accolé au terme " MAISON ", en lettres majuscules blanches, sur la façade de son magasin dont la surface vitrée laisse entrevoir des produits mis en vente similaires ou identiques à ceux de son ancien franchiseur et sur les pages de ses sites LinkedIn et Google qu'elle utilise

pour promouvoir les produits qu'elle propose à la vente. Elle estime que sont caractérisés des actes de contrefaçon par imitation de sa marque antérieurement déposée, du fait du risque de confusion créé dans l'esprit du consommateur de meubles, luminaires, décoration dans la région de [Localité 1] avec les produits protégés par sa marque, le consommateur étant amené à croire que le signe " KAREMENT MAISON " est une déclinaison autorisée du signe protégé " KARE ".

15. La société Design for you affirme que la conservation de l'affiche sur la façade du magasin était un simple oubli auquel elle a remédié en la retirant à l'automne 2019, contestant n'y avoir procédé qu'en octobre 2021. Elle estime par ailleurs que l'utilisation du signe " KAREMENT MAISON " ne crée pas de risque de confusion dans l'esprit du public puisqu'elle a stylisé les termes qui font écho au mot " carrément ", en ajoutant " -MENT " et " MAISON " et qu'il n'existe pas non plus de confusion possible de ses produits avec ceux de la demanderesse estampillés " KARE ". Elle ajoute que son chiffre d'affaires a augmenté à l'arrêt des ventes de produits de la marque " KARE " en 2019, ce qui démontre que les clients se désintéressent des produits de la marque protégée et qu'elle n'a donc aucune volonté d'être associée à cette marque. Enfin, elle soutient que la société Kare design n'a pas déposé de marque figurative " KARE " mais simplement verbale ce qui écarte une protection qui porterait sur l'aspect graphique ou stylistique de cette marque.

Réponse du tribunal

16. L'atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle qui dispose que " Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. "

17. Selon l'article 9, paragraphes 1 et 2 du Règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen 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 :

- 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 ; [...]"

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
- b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
- d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
- e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
- f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE. "

18. Par ailleurs, l'article 25, paragraphe 2 de ce Règlement dispose : " Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne :

- a) sa durée ;
- b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ;
- c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ;
- d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; ou

e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. "

19. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, 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 (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).

20. 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 (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d'autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement. (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s'agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).

21. Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, s'apprécie au regard des personnes susceptibles de consommer ou d'acheter les produits ou services en fonction du cas d'espèce.

22. En l'espèce, il est justifié aux débats que la société Kare Design est titulaire de la marque " KARE ".

23. Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que le contrat de franchise régularisé entre les parties le 10 septembre 2013 pour une durée de cinq ans a pris fin de manière effective le 31 mai 2019.

24. Il ressort du procès-verbal de constat du 14 octobre 2021 produit aux débats ainsi que des captures d'écran annexées que le magasin de la défenderesse présentait toujours sur sa façade, en juin 2019, date des photographies visibles sur le site internet www.Google.fr/maps/ et figurant en captures d'écran, deux enseignes sous le signe " KARE " reproduisant à l'identique le signe de la marque verbale " KARE " dont est titulaire la société Kare design. Celle-ci établit aux débats par une capture d'écran de décembre 2019 qu'à cette date les enseignes " KARE " avaient laissé place à une nouvelle enseigne sous le signe " KAREMENT MAISON ", ce que confirme la société Design for you qui indique avoir retiré les enseignes à l'automne 2019.

25. Les pièces précitées établissent que nonobstant ce changement d'enseigne, la société Design for you a, en outre, maintenu en façade de son magasin une affiche publicitaire comportant la reproduction à l'identique de la marque verbale " KARE " selon la même graphie retenue par la société Kare Design pour son signe, ainsi qu'au sein du nom de domaine kare-montelimar.fr mentionné au bas de l'affiche. En revanche, le constat dressé à sa requête le 4 février 2021 et les déclarations du conseil de la défenderesse dans sa lettre officielle du 10 février 2021 ne démontrent pas comme le prétend pourtant la société Kare Design que l'affiche n'a été retirée qu'en janvier 2021. Tout au plus est-il établi qu'à la date du 4 février 2021 l'affiche ne se trouvait plus apposée sur la façade du magasin, ce que le conseil de la société Design for you se borne à confirmer en indiquant que le retrait de l'affiche a déjà été réalisé, sans préciser de date. Ces pièces n'autorisent pas à en déduire que le retrait n'a été réalisé qu'en janvier 2021, d'autant que les seules photos qui attestent de la présence de l'affiche datent de juin 2019, ainsi qu'il ressort de l'horodatage des prises de vue réalisées par Google streetview et reproduites dans le constat d'huissier du 14 octobre 2021 versé aux débats, la pièce n°16 étant insuffisamment probante quant à la date des photographies y figurant. De son côté, la société Design for you soutient sans en rapporter la preuve que l'affiche n'aurait été maintenue que le 1er juin 2019. Il y a donc lieu en l'état de ces éléments de considérer que l'affiche a bien été maintenue à tout le moins en juin 2019, au-delà de l'expiration du contrat de franchise.

26. Ainsi, il est établi, en premier lieu, que la société Design for you a poursuivi l'utilisation de la marque " KARE " après que le contrat de licence a expiré, enfreignant la durée stipulée dans le contrat de licence.

27. En second lieu, il est indéniable qu'en utilisant le signe identique " KARE " selon la même graphie que le signe de la demanderesse pour désigner les " meubles-boutique-luminaires ", la société Design for you qui a pour activité " l'exploitation d'un fonds de commerce de meubles, luminaires accessoires décoration et articles cadeaux ", a fait usage du signe pour désigner des produits identiques à ceux pour lesquels la marque " KARE " a été déposée en classe 11 (" appareils d'éclairage ") et 20 (" meubles, glaces (miroirs) et cadres ").

28. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'utilisation, nonobstant l'expiration du contrat de licence, du signe KARE dans des enseignes et une affiche apposées en façade du magasin, selon une graphie identique à la marque de la demanderesse, pour désigner des produits identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne " KARE " est déposée, caractérise des actes de contrefaçon par reproduction.

29. S'agissant du grief de contrefaçon par imitation, la société Kare Design établit par deux procès-verbaux de constat des 10 mai et 14 octobre 2021 et les captures d'écran annexées que le signe litigieux " KAREMENT MAISON " est apposé sur la façade du magasin dont les parois vitrées rendent visibles les produits exposés à l'intérieur, d'une part, et sur les pages des sites LinkedIn et Google pour communiquer sur l'activité de " magasin d'ameublement et de décoration " de la société défenderesse, d'autre part.

30. Les signes en litige n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, au regard des similitudes présentes entre les signes et les produits litigieux. Cette appréciation des signes s'effectue au regard des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, tout en prenant en considération les éléments distinctifs des marques litigieuses.

31. D'emblée, le public pertinent est en l'espèce un public normalement informé et raisonnablement attentif, consommateur de meubles, luminaires, accessoires et de produits de décoration pour la maison, qui sont des produits de consommation courante.

32. La marque de l'Union européenne " KARE " dont est titulaire la société Kare Design est constituée d'un élément verbal unique présentant un fort caractère distinctif pour les produits qu'elle désigne en classes 11, 20 et 21 en ce qu'elle constitue une dénomination arbitraire insusceptible d'évoquer ces produits dans l'esprit du public normalement informé et raisonnablement attentif, concise au regard des quatre lettres qui la composent, de nature à faciliter sa mémorisation, et dont l'élément dominant est la lettre d'attaque " K ", qui reste peu usuelle dans la langue française, quand bien même plusieurs marques d'ameublement et décoration y auraient recours dans leur nom commercial ou logo comme le fait valoir la société défenderesse.

33. Le signe litigieux semi-figuratif " KAREMENT MAISON " est constitué de deux termes dont le premier, " KAREMENT ", placé en position d'attaque, reprend l'intégralité du signe " KARE " qui lui est antérieur, déposé à titre de marque par la société Kare Design et auquel est ajouté le suffixe " MENT ", courant dans la langue française. Le second terme " MAISON " qui vient après l'élément " KAREMENT " est quant à lui descriptif au regard des produits en cause.

34. Il apparaît que les deux signes en litige sont moyennement similaires sur le plan visuel. Si celui de la demanderesse, déposé à titre de marque verbale et exploité sous forme semi-figurative, est constitué de quatre lettres de couleur rouge, tandis que celui de la défenderesse est constitué de deux termes, le premier en 8 lettres de couleur rouge et le second en 6 lettres de couleur noire, l'attention du consommateur sera retenue par l'élément " KAREMENT " qui se distingue par sa position prépondérante, au-dessus du terme second " MAISON ", avec la lettre K placée en attaque, et par la couleur de ses lettres qui le composent en rouge sur fond noir, renforçant la distinctivité du terme KAREMENT au regard du terme MAISON.

35. D'un point de vue phonétique, le signe de la société Design for you se prononce en cinq syllabes, au lieu de deux pour le signe de la société Kare Design. Toutefois, le signe de la défenderesse reprend intégralement au sein du premier des termes qui le composent le signe de la société Kare Design, de sorte que le signe de la société Design for you se prononce de manière identique en ses deux premières syllabes. L'attention du consommateur se trouve ainsi retenue par le terme " KAREMENT " et plus particulièrement par ses deux premières syllabes, davantage que par le suffixe " MENT " qui est d'usage courant dans la langue française et que par le terme descriptif " MAISON ". Les signes apparaissent donc moyennement similaires.

36. Sur un plan conceptuel, la comparaison des deux signes est en revanche faiblement pertinente, la marque KARE, comme il a été dit, étant dépourvue de signification dans la langue française, cependant que " KAREMENT MAISON " évoque les produits en cause grâce à l'ajout du terme descriptif maison.

37. L'analyse est identique sur le plan phonétique et conceptuel s'agissant de la comparaison du signe verbal et semi-figuratif " KAREMENT MAISON " utilisé sur les sites LinkedIn et Google, cependant que sur un plan visuel, le signe de la société Design for you distingue nettement l'élément " KAREMENT " par le recours à la couleur rouge, à l'exclusion du terme " MAISON " qui est inscrit en blanc sur fond noir, ce qui le place en retrait visuel.

38. Les produits - meubles, luminaires et accessoires de décoration - pour lesquels sont utilisés les signes verbaux et semi-figuratifs " KAREMENT MAISON " sont identiques aux produits couverts en classes 11 et 20 et fortement similaires à ceux visés en classe 21 par la marque de l'Union européenne " KARE ".

39. L'absence de similitude conceptuelle et la proximité moyenne des signes en présence sur les plans visuels et phonétiques est compensée par la grande similitude des syllabes d'accroche et en particulier de leur lettre d'attaque " K ", qui emporte la distinctivité des signes, et par l'identité de produits concernés ou à tout le moins leur très grande similitude. De fait, le public pertinent pourra aisément attribuer une origine commune aux produits : l'utilisation de l'enseigne " KAREMENT MAISON " sur les façades du magasin, dont les parois vitrées laissent apercevoir les produits exposés à l'intérieur, crée un lien évident dans l'esprit du public pertinent entre ce signe et les produits de la société Kare Design proposés sous le signe " KARE ". Le fait que le magasin ait été membre du réseau de franchise sous ce signe durant six années jusqu'en mai 2019 est de nature à accentuer ce lien pour le public concerné. Celui-ci sera amené à attribuer aux produits proposés par la défenderesse une origine commune avec ceux qui étaient précédemment commercialisés par elle sous la marque " KARE " dans le même magasin ou à tout le moins à associer le signe litigieux à cette marque.

40. En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer que le risque de confusion est caractérisé.

41. En utilisant le signe " KAREMENT MAISON ", la société Design for you a donc commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne " KARE " n° 003584241 dont est titulaire la société Kare Design.

Sur la nullité de la marque française " KAREMENT MAISON "

Moyens des parties

42. La société Kare Design soutient que le dépôt par la défenderesse de la marque française " KAREMENT MAISON " le 27 août 2019, et enregistrée le 20 décembre 2019, a été réalisé de mauvaise foi, puisque réalisé postérieurement au contrat de franchise unissant les parties et pour désigner des produits et services similaires voire identiques, ce qui constitue un motif de nullité absolue. En outre, la demanderesse affirme que ce dépôt porte atteinte à sa marque européenne enregistrée et à son enseigne " KARE ", cela constituant un motif de nullité relatif de la marque française de la défenderesse.

43. La société Design for you oppose que le signe déposé est très différent dans sa composition de celui protégé par la marque de la demanderesse ; le terme " KARE " n'est pas repris isolément, il a été stylisé par des couleurs et un suffixe ainsi qu'un second terme ont été ajoutés. En outre, la défenderesse affirme que la demanderesse n'a pas fait opposition auprès de l'INPI suite au dépôt de la marque prétendument contrefaisante.

Appréciation du tribunal

44. Il est rappelé que la validité du droit attaché à une marque s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date (Com., 13 janvier 2009, pourvois n° 07-19.056, 07-19.571).

45. Selon l'article L.712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, " Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. "

46. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 711-2 prévoit que "Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :(...) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur."

47. Aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n'envisageait, avant l'entrée en vigueur de cette disposition le 15 décembre 2019, la fraude autrement que dans le cadre de l'action en revendication. En vertu toutefois de l'adage selon lequel "la fraude corrompt tout", l'enregistrement frauduleux d'une marque pouvait toujours être annulé et il était à cet égard constamment jugé " qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité " (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641).

48. De même, selon la Cour de Justice de l'Union européenne, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du déposant, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, deuxièmement, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé (CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 53 ; TUE, 21 avril 2021, Hasbro, Inc., T-663/19, point 35).

49. Le Tribunal de l'Union européenne précise (TUE, 16 décembre 2020. Pareto Trading Co., Inc. contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, T-438/18, §.21-22) que " 21. Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C 529/07, EU:C:2009:361), que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte à l'effet de se

prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi d'un demandeur d'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l'origine du signe et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [...].

22. En outre, aux fins d'apprécier l'existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (...).

50. En l'espèce, il est constant que la société Design for you, en sa qualité de franchisé durant six années de la marque " KARE ", était autorisée à utiliser ce signe, notamment de manière semi-figurative sous forme d'enseigne et dans sa communication commerciale, pour exploiter dans son magasin sis à [Localité 1] un fonds de commerce de " meubles, luminaires, accessoires, décoration et articles cadeaux " et ce jusqu'au 31 mai 2019, date de l'expiration du contrat de franchise. Alors qu'il est établi aux débats que la société Kare Design a, durant cette période qui liait les parties, fait usage à de nombreuses reprises du jeu de mots " KAREment " dans sa communication commerciale sur ses comptes twitter et Pinterest, la société Design for you a déposé le 27 août 2019, soit trois mois après que le contrat de franchise a expiré, la marque semi-figurative française " KAREMENT MAISON " pour désigner notamment les produits prévus par les classes 11, 20 et 21, ce qui lui confère un droit exclusif d'exploitation de ce signe sur le territoire français et donc à [Localité 1]. En sa qualité d'ancienne franchisée, la société Design for you avait donc parfaitement connaissance, d'une part, du signe " KARE " déposé à titre de marque et utilisé comme enseigne des magasins et, d'autre part, de sa déclinaison en jeu de mot " KAREment " utilisée dans la communication commerciale du franchiseur, qu'elle a déposé à son nom à titre de marque sous la forme " KAREMENT MAISON ", pour désigner les mêmes produits, sans chercher à obtenir l'autorisation préalable de la société Kare Design. Aussi, en déposant en août 2019 à titre de marque sous une forme déclinée le signe " KARE " déposé par son ancien franchiseur qui l'exploitait notamment sous la forme déclinée " KAREment " pour sa communication commerciale au bénéfice des membres du réseau " KARE " dont elle faisait partie jusqu'en mai 2019, la société Design for you a laissé croire au public concerné que son magasin demeurait affilié d'une manière ou d'une autre au réseau KARE de la marque de la société Kare Design.

51. La fraude apparaît donc établie s'agissant du signe " KAREMENT MAISON " déposé le 27 août 2019 et enregistré le 20 décembre 2019 sous le n°4 577 150, au regard de la date et des circonstances (trois mois après l'expiration du contrat de franchise sous l'enseigne de la marque " KARE ") et des termes (" KAREMENT " étant la forme déclinée de la marque " KARE " et la reprise du jeu de mot " KAREment " utilisé par le franchiseur pour sa communication commerciale) de son dépôt, ce qui n'est pas utilement contesté par la société Design for you.

52. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'annulation de la marque semi-figurative française n°4 577 150 " KAREMENT MAISON ".

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Moyens des parties

53. La société Kare Design soutient que tant l'usage d'une affiche identifiant la demanderesse et ses produits apposée sur la façade du magasin que les reproductions et imitations du signe " KARE " sur les réseaux sociaux Facebook et Google ainsi que sur la façade à titre d'enseigne, créent un risque de confusion pour le consommateur constitutif de concurrence déloyale. Elle ajoute que le fait de choisir comme signe distinctif le jeu de mot " KAREment " qu'elle utilisait régulièrement dans sa communication commerciale est constitutif à son égard de parasitisme.

54. La société Design for you réplique que la société demanderesse ne verse aucune pièce comptable ou document quelconque justifiant du préjudice qu'elle allègue. Elle conteste avoir fait des économies et profité d'une quelconque façon des investissements de la société Kare Design et encore moins de son image.

Appréciation du tribunal

55. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

56. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d'une 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 Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).

57. Cette faute doit en outre relever de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092).

58. Le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).

59. En l'espèce, la société Kare Design, qui forme une demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire, doit caractériser une faute génératrice d'un préjudice reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l'atteinte au droit privatif de la marque d'ores et déjà pris en compte par l'action en contrefaçon.

60. En l'occurrence, la société Kare Design invoque " les agissements litigieux commis par la défenderesse (...) ci-avant ", comme étant " également constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ". Elle expose que la défenderesse a fait usage en façade de son magasin de l'enseigne et de l'affiche publicitaire de la société Kare Design et de reproductions et imitations du signe " KARE " par l'usage du signe " KAREMENT MAISON " à titre d'enseignes et pour assurer sur les réseaux sociaux et internet sa propre communication. La société Kare Design se prévaut donc d'agissements caractérisant la contrefaçon de sa marque " KARE ", sans invoquer de faits distincts de ceux déjà pris en compte au titre de l'action en contrefaçon.

61. En revanche, elle établit par diverses captures d'écran de publications sur les comptes officiels de la marque " KARE " que la société défenderesse a repris comme signe distinctif le jeu de mots " KAREment " qu'elle a utilisé à plusieurs reprises sur ses comptes Twitter et Pinterest dans le cadre de sa communication commerciale. La reprise de ce jeu de mot à titre de marque par son ex-franchisée aux fins de désigner les produits que celle-ci commercialise désormais non plus sous l'enseigne " KARE " mais sous celle " KAREMENT MAISON ", constitue un fait distinct de ceux d'ores et déjà sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon de marque. Elle contribue en effet à renforcer le risque de confusion dans l'esprit du public, en cherchant, nonobstant la résiliation du contrat de franchise qui unissait les parties, à maintenir un lien avec le magasin exploité auparavant sous l'enseigne de la demanderesse dans le cadre de ce contrat, d'autant plus que les sociétés en cause opèrent sur le même marché des produits.

62. Il résulte de ces éléments que ces agissements caractérisent un acte de concurrence déloyale qui a occasionné un préjudice à la société Kare Design.

Sur la réparation de la contrefaçon, du dépôt frauduleux et de la concurrence déloyale

Moyens des parties

63. La société Kare Design invoque un manque à gagner issu d'une perte de revenus causée par la commercialisation des produits sous la marque " KAREMENT MAISON " concurrents de ceux vendus sous la marque " KARE " ; un préjudice

patrimonial lié à l'altération du caractère distinctif du signe " KARE " et à la dégradation de son image et de ses produits par la diffusion de produits tiers présentés sous diverses imitations du signe KARE ; un préjudice moral causé par le dépôt en tant que marque d'une imitation de sa marque par son ex-franchisé et par la diffusion de produits concurrents par ce dernier dans des conditions susceptibles de créer un risque de confusion avec les magasins KARE et de porter atteinte à la marque éponyme. Elle demande la réparation de son manque à gagner et de la perte subie sous la forme d'une indemnité forfaitaire à concurrence de la somme de 150.000 euros au titre du gain manqué du fait des actes de contrefaçon, 75.000 euros au titre de la perte subie à raison des mêmes faits, outre 25.000 euros au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et dépôt frauduleux. Elle évalue également son manque à gagner du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme forfaitaire de 100.000 euros, 25.000 euros s'agissant de la perte subie du fait de ces actes et 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.

64.La société Design for you conclut qu'il n'est ni démontré ni justifié en quoi l'image et la réputation du titulaire de la marque se seraient trouvées altérées. Les avis sur la fiche google en ligne ne sont, selon elle, pas probants. Elle ajoute que le préjudice n'est pas davantage démontré dans son quantum. Elle estime à titre subsidiaire que les dommages-intérêts devront être ramenés à de plus justes proportions s'agissant d'un simple oubli de retrait d'un panneau publicitaire.

Appréciation du tribunal

65.Selon l'article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne.

66.L'article L. 716-4-10 de ce code 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.

67.A titre liminaire, il sera rappelé que les différents chefs de préjudice listés par l'article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l'octroi d'une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l'atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut, comme elle le fait, solliciter des dommages-intérêts en cumulant les divers postes de préjudice.

68.L'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (...).

69.Ce texte permet de recueillir des données comptables servant l'évaluation du préjudice.

70. Les dispositions de l'article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant 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.

71.Par ailleurs, s'agissant de la demande fondée sur la concurrence déloyale, il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même

limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, se satisfait d'une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.

72. En l'espèce, la contrefaçon étant caractérisée, il sera fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision ainsi qu'à la demande de retrait des enseignes et suppression des documents et supports commerciaux et publicitaires, dans les modalités citées au présent dispositif. En application des articles 125.2 et 126 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif à la marque de l'Union Européenne, la procédure ayant été portée devant le tribunal sur le territoire duquel la défenderesse a son domicile, la mesure d'interdiction prononcée est pan-européenne.

73. S'agissant en premier lieu des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la société Kare Design qui invoque un manque à gagner et une perte subie demande leur réparation par l'octroi d'une indemnité forfaitaire à concurrence respectivement de la somme de 150.000 euros et de 75.000 euros, mais ne verse aucune pièce comptable, ni documents justificatifs, en dehors des éléments comptables fournis de son côté par la société Design for you, permettant d'apprécier ces chefs de préjudice qu'elle dit avoir subis du fait des actes de contrefaçon. Il sera relevé toutefois que le contrat de franchise produit par la demanderesse stipule un montant de redevances de 3% du chiffre d'affaires net, ce qui correspond, selon les factures qu'elle a établies et versées aux débats par la société Design for you, à la somme de 8.475 euros en 2018 et à celle de 2.791,69 euros au titre de l'exercice 2019 qui courait jusqu'au 31 mai, date d'expiration du contrat de franchise.

74. S'agissant en second lieu du préjudice moral invoqué par la société Kare Design au titre de la contrefaçon et du dépôt frauduleux de la marque de la défenderesse, la commercialisation par son ex-franchisé de produits sous une enseigne qui reproduit la marque " KARE " dont elle est titulaire et le dépôt à titre de marque d'un signe qui imite la sienne est de nature à créer la confusion dans l'esprit du public concerné avec les magasins du réseau de franchise " KARE " et de porter atteinte à sa marque. Ces actes de contrefaçon et de dépôt frauduleux ont causé à la société Kare Design un préjudice moral.

75. L'utilisation de la marque " KARE " sous forme d'enseignes a cessé cinq mois après l'expiration du contrat de franchise, cependant que l'affiche " KARE " est restée apposée sur la façade du magasin en juin 2019. Enfin, les enseignes " KAREMENT MAISON " sont installées depuis novembre 2019.

76. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par la société Kare Design à raison des actes de contrefaçon à la somme de 30.000 euros, comprenant la demande au titre du préjudice moral.

77. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle qui permet d'établir l'étendue de la masse contrefaisante. D'une part, les éléments produits par la demanderesse ont permis d'établir à suffisance les dates de retrait des enseignes et affiche " KARE " et de pose de l'enseigne " KAREMENT MAISON ". D'autre part, la communication des éléments comptables n'apparaît pas nécessaire à la fixation du préjudice tel qu'il est retenu par le tribunal sur la base notamment des éléments comptables fournis par la défenderesse et sur le fondement desquels la société Kare Design évalue ses préjudices.

79. Le préjudice apparaît intégralement réparé par les mesures ordonnées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de publication complémentaire sur le fondement de l'article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle. La demande sera rejetée.

80. S'agissant de la réparation du préjudice que lui ont causé les actes de concurrence déloyale caractérisés plus avant, force est de constater que la société Kare Design ne produit aucune pièce au soutien du manque à gagner et de la perte subie qu'elle allègue. Il s'infère toutefois nécessairement de ces actes l'existence d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 5.000 euros.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

81. La procédure engagée par la société Kare Design, qui voit ses demandes prospérer, n'est pas abusive. La demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement par la société Design for you sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

82. Succombant, la société Design for you sera condamnée aux dépens de l'instance dont distraction au profit de BARDHELE PAGENBERG SAS SPE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Kare Design la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

83. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

84. En l'espèce, la société Design for you sollicite que les dispositions de la présente décision qui sont afférentes aux mesures de destruction des documents et/ou supports commerciaux ou publicitaires ne soient pas assorties de l'exécution provisoire. La société défenderesse demande que celle-ci soit écartée pour l'ensemble de la décision, aux motifs que la société Kare Design ne justifie d'aucune garantie pour restituer les sommes dues en cas de réformation de l'appel.

85. Cependant, cette circonstance ne justifie pas que soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision, exception faite du chef afférent aux mesures de destruction des documents et/ou supports commerciaux ou publicitaires pour lequel il y a lieu de faire droit à la demande de la société Kare Design.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Fait interdiction à la société Design for you de faire usage de signes reproduisant ou imitant la marque verbale de l'Union européenne " KARE " n°003584241 dont est titulaire la société Kare Design GmbH, à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit, pour des produits identiques ou similaires, notamment tout usage du signe " KAREMENT MAISON " sous forme verbale ou semi-figurative, en particulier comme enseigne ou sur des documents publicitaires ou commerciaux, y compris sur tous sites internet, sur le territoire de l'Union européenne, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois ;

Fait interdiction à la société Design for you tout usage à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit de tout signe reproduisant ou imitant le signe semi-figuratif " KARE " utilisé par la société Kare Design GmbH, notamment tout usage du signe semi-figuratif " KAREMENT MAISON ", en particulier comme enseigne ou sur des documents publicitaires ou commerciaux, y compris sur tous sites Internet, en France, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et courant pendant un délai de six mois;

Ordonne à la société Design for you de procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs et avancés, sous contrôle d'huissier de justice, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et courant un délai de six mois :

- retrait définitif des enseignes "KAREMENT MAISON" de la façade du magasin qu'elle exploite, et
- à la suppression et/ou à la destruction de tous documents ou supports commerciaux ou publicitaires en ligne ou hors ligne, détenus ou placés sous la responsabilité de la société Design for you reproduisant ou imitant la marque " KARE " et/ou le signe semi-figuratif " KARE " utilisé par la société Kare Design GmbH, notamment revêtus du signe " KAREMENT MAISON ", y compris sur les sites Internet Google et LinkedIn ;

Se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Déclare nul l'enregistrement de la marque " KAREMENT MAISON " n°4 577 150 frauduleusement déposée par la société Design for you ;

Condamne la société Design for you à payer à la société Kare Design GmbH la somme de 30.000 euros en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon et de dépôt frauduleux de la marque " KAREMENT MAISON " ;

Condamne la société Design for you à payer à la société Kare Design GmbH la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;

Dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente pour inscription au Registre national des marques ;

Rejette la demande de publication de la présente décision et la demande de communication de pièces et d'informations ;

Déboute la société Design for you de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la société Design for you aux dépens dont distraction au profit de la BARDHELE PAGENBERG SAS SPE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Design for you à payer à la société Kare Design GmbH la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution provisoire est écartée uniquement en ce qu'il est ordonné à la société Design for you de procéder, sous astreinte, à la suppression et/ou à la destruction de tous documents ou supports commerciaux ou publicitaires ;

Rappelle que les autres chefs du dispositif de la présente décision sont assortis de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 24 octobre 2024

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS