

M20240256

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

M

3ème chambre
2ème section

N° RG 21/05614
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIRL

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEURS

S.A.R.L. ARC EN CIEL RH
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Maître Lorans CAILLÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D524

DÉFENDERESSES

S.A.S. ADVANCE CONSEIL
[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Maître Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1097

Copies exécutoires délivrées le :

- Maître CAILLERES #D524

- Maître BOUZIDI #E1097

Décision du 08 Novembre 2024

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/05614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIRL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente

Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Arc-en-ciel RH, créée en 2005 et gérée par M. [G] [C], a pour activité la distribution d'outils pédagogiques et de formation dans le domaine des ressources humaines. Elle indique former notamment à la "Méthode des couleurs" ou "Méthode arc-en-ciel", inspirée du travail de [M] [L] et de celui d'[J] [B], qui permet de mieux cerner sa personnalité et celle de ses interlocuteurs au travail à partir de quatre traits de personnalité principaux (dominant, influent, stable, consciencieux DISC) associés à des couleurs.

M. [G] [C] est notamment titulaire de la marque verbale française La méthode des couleurs, enregistrée le 19 novembre 2004 sous le n° 3324750, pour désigner les produits ou services suivants relevant des classes 9, 16, 41 et 42 : matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), logiciels (programmes enregistrés), éducation -formation professionnelle, conception et développement de logiciels – programmation pour ordinateur pour mesurer les comportements, les motivations et les profils de poste.

La SAS Advance conseil, créée le 17 mai 2001 et présidée par Mme [K] [I], exerce des activités de conseil. Mme [I] a déposé le 12 novembre 2019 la marque française verbale 4 colors n° 4597899 visant des services dans les classes 41 et 42.

Le 16 décembre 2016, la société Arc-en-ciel et M. [C] ont mis en demeure la société Advance conseil et Mme [I] de cesser tout usage de la marque La méthode des couleurs dans leurs publications et de supprimer tous signes s'y rapportant sur leurs sites internet, ce qu'ils ont obtenu.

Estimant qu'elles portaient à nouveau atteinte à ses droits de propriété intellectuelle par l'usage sur leurs sites et comptes de réseaux sociaux des mots "Méthode 4 colors" et "méthode des couleurs", le conseil de la société Arc en ciel RH a mis en demeure la société Advance conseil et Mme [I] d'en cesser tout usage et de ne plus utiliser "l'un quelconque des éléments originaux de la méthode des couleurs, et du livre de [G] [C] Révélez le manager qui est en vous", par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021.

Par actes du 6 avril 2021, la société Arc en ciel RH et M. [C] ont assigné la société Advance conseil et Mme [I] en nullité de la marque française verbale 4 colors n° 4597899, interdiction de faire usage dans la vie des affaires des signes La méthode des couleurs, 4 colors et Méthode 4 colors, retrait du marché, de tous les produits supports et enseigne revêtus de signes contrefaisant la marque La méthode des couleurs et condamnation à payer à la société Arc en ciel RH la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque et celle de 20.000 euros en réparation d'actes de concurrence déloyale.

Par ordonnance du 13 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas abouti à un accord.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2023, la société Arc-en-ciel et M. [C] demandent au tribunal de :- prononcer la nullité la marque verbale française 4 colors n° 4597899 comme déposée frauduleusement ;

- interdire aux défenderesses de faire usage, dans la vie des affaires, des signes La méthode des couleurs, 4 colors et Méthode 4 colors, ou de tout autre signe de nature à générer un risque de confusion avec les marques dont ils sont titulaires, sous astreinte ;

- ordonner le retrait des produits, supports et enseignes revêtus des signes contrefaisant la marque La méthode des couleurs n°3324750, sous astreinte ;

- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner in solidum les défenderesses à payer à la société Arc-en-ciel RH la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque Méthode des couleurs et celle de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;

- condamner in solidum les défenderesses aux dépens et à leur payer la somme de 40.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2023, Mme [I] et la société Advance conseil demandent au tribunal de :- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,

- prononcer l'annulation de la marque verbale française La méthode des couleurs n° 3324750, ou, subsidiairement sa déchéance pour non usage et dégénérescence,

- condamner in solidum la société Arc-en-Ciel et M. [C] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

MOTIVATION

I . Sur la marque La méthode des couleurs

Les défenderesses soutiennent que :- le 19 novembre 2004 jour de son dépôt, la marque La méthode des couleurs était la désignation usuelle des services pour lesquels elle a été déposée, à savoir de la formation avec la méthode DISC, dans l'esprit du public pertinent composé de professionnels du coaching ou d'acteurs de la formation RH ;

- avant la date du dépôt, un nombre considérable d'acteurs du marché de l'analyse comportementale utilisait ces termes dans le monde entier en se référant aux travaux de [L] ;

- le terme litigieux ne renvoie pas à la société Arc-en-ciel RH sur les moteurs de recherche internet (18,9 millions de résultats sur "méthode des couleurs") ce qui démontre que ce signe se borne à décrire des services d'analyse et n'est donc pas distinctif ;
- la locution La méthode des couleurs avait été utilisée comme titre d'un ouvrage paru en 2001 ;
- sur son site internet, le demandeur admet qu'il existe une multitude de méthodes relatives à l'analyse de comportements fondées sur les couleurs ce qui illustre que le signe n'est pas distinctif et un monopole sur ce signe priverait les opérateurs de termes nécessaires à leur activité.

Les demandeurs répliquent que :- à la date de son enregistrement, la marque La méthode des couleurs n'était aucunement la désignation usuelle de la méthode de formation DISC, elle a été créée par M. [C] ;

- la marque La méthode des couleurs a fait l'objet d'un usage non autorisé par des tiers du fait de son succès et ils ont envoyé beaucoup de mises en demeure pour faire cesser ces utilisations portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle ;
- la jurisprudence a reconnu un caractère distinctif à des signes évocateurs de produits ou services qu'ils désignent s'ils remplissent la fonction d'identification d'origine du produit ou service en cause et,
- les pièces produites en défense sont postérieures à l'enregistrement de leur marque, ce qui ne permet pas d'en démontrer le caractère générique dont il est l'utilisateur originel ;
- le signe est distinctif car il n'avait jamais été utilisé avant 2004 pour désigner un des produits ou services visés à l'enregistrement.

Sur ce,

L'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019, et interprété à la lumière de l'article 3 de la directive n°89/104/CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dispose que "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."

Un signe est descriptif si, au moins dans une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés et il n'est pas nécessaire qu'il soit effectivement utilisé dans le commerce à des fins descriptives, il suffit qu'il puisse être utilisé à de telles fins (CJCE, 23 octobre 2003, C-191/01 P, Wrigley, point 32).

Doit être annulé comme dénué de caractère distinctif le signe qui n'est pas apte à désigner l'entreprise qui commercialise le produit ou le service en la distinguant des concurrents et celui qui doit demeurer à la disposition de tous pour décrire le produit ou le service. La perception du signe comme indicateur d'origine doit être immédiate et certaine. Les critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque outre les produits et/ou services visés à son dépôt sont, notamment, le territoire qu'elle concerne et la perception du public pertinent.

L'exigence de distinctivité du signe se justifie, d'une part, par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance et, d'autre part, par un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques, ce qui empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (CJUE, 4 mai 1999, C-108/97, Windsurfing chiemsee, point 25) .

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt et au regard de l'impression d'ensemble qu'elle procure.

La marque La méthode des couleurs a été déposée par M. [C] le 19 novembre 2004 pour les produits et services suivants : matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), logiciels (programmes enregistrés), éducation – formation professionnelle, conception et développement de logiciels – programmation pour ordinateur pour mesurer les comportements, les motivations et les profils de poste.

Le public pertinent de tels produits et services est composé des personnes physiques ou morales dont l'activité est l'enseignement ou le développement de logiciels, ainsi que les étudiants.

Les demandeurs ne contestent pas (ils affirment au contraire) que cette locution désigne directement une méthode pédagogique et de développement personnel destinée aux entreprises telle que décrite au point 1 supra, qu'ils développent et commercialisent depuis 2001.

En 2004, le mot "méthode" était étroitement associé à l'enseignement et la formation et donc au matériel pédagogique et à l'enseignement, les demandeurs rappellent d'ailleurs eux-mêmes une définition de ce mot selon le dictionnaire Le Robert ("règles, principes sur lesquels reposent l'enseignement, la pratique (d'une technique, d'un art"). De même, les couleurs étaient très généralement utilisées à des fins pédagogiques et pour aider à la mémorisation des concepts. "La méthode des couleurs" était ainsi, à la date du dépôt de la marque, une désignation générique susceptible de qualifier de nombreux matériels d'instruction et d'enseignement ainsi que les services associés d'éducation et de formation professionnelle, sur des supports traditionnels ou numériques.

Ces mots combinés ne pouvaient donc faire l'objet d'une appropriation par voie de dépôt de marque sans priver les tiers de mots nécessaires à la description de leur activité et étaient inaptes à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine de produits ou de services tels que les matériels d'instruction et d'enseignement, conception et développement de logiciels, éducation et formation professionnelle et conception de programme mesurant les comportements, motivations et profils de poste, visés à l'enregistrement.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la marque verbale française n°3324750 pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement. Dès lors, les demandes fondées sur la contrefaçon de ce signe sont toutes rejetées.

II . Sur la nullité de la marque 4 colors n° 4597899

Les demandeurs soutiennent que Mme [I] a déposé la marque 4 Colors afin de pouvoir justifier de l'usage des mots "méthode 4 colors" pour l'activité de sa société et de pouvoir l'opposer lors de la future action en contrefaçon de la marque La méthode des couleurs, et donc en fraude à leurs droits.

Les défenderesses opposent qu'il n'y a pas de fraude car :- Mme [I] n'est pas une ancienne consultante de la société Arc-en-ciel, a été formée et certifiée à la "méthode des couleurs Insight" en 2001, soit avant le dépôt de la marque La méthode des couleurs dont elle n'avait pas connaissance,

- elle a déposé sa marque 4colors après qu'un concurrent a déposé le signe Profil4.

Sur ce,

La marque 4 colors a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 mais l'article L. 712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, disposait : "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" et il était constamment jugé que, combiné au principe selon lequel la fraude corrompt tout, la victime d'un enregistrement frauduleux d'une marque pouvait se borner à en demander l'annulation (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641, publié).

Les demandeurs ont manifesté à plusieurs reprises depuis 2008 leur opposition à toute utilisation par les défenderesses des mots (et de la marque) "méthode des couleurs". Pour autant, ils ne se sont pas opposés à l'utilisation des mots "4colors" : leur mise en demeure du 16 décembre 2015 fait mention de la méthode "4colors" mais ne fait grief aux défenderesses que de l'usage des mots "méthode des couleurs" et c'est seulement le 22 janvier 2021 qu'ils lui ont reproché l'usage de "la méthode 4colors", soit plus d'un an après le dépôt de la marque.

On ne saurait déduire de ces circonstances que le dépôt de la marque 4 colors le 12 novembre 2019 par Mme [I] aurait été fait pour faire pièce à une action en contrefaçon.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité fondée sur ce motif.

III . Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Les demandeurs font valoir que les défenderesses ont commis les actes de concurrence déloyale et parasitaire suivants

- en qualité d'ancienne consultante de la société Arc-en-ciel, Mme [I] a accaparé du matériel pédagogique constituant des actifs immatériels, avec lesquels, elle a élaboré une application concurrente,
- la société Advance Conseil a repris dans ses formations les caractéristiques originales de la méthode attachée au "schéma de l'efficacité optimale", "l'allégorie" (ou plutôt la métaphore) du jonglage figurant dans le livre et le triptyque "moi, l'autre, la situation" qui ne sont utilisés que dans la formation DISC de la société Arc-en-ciel et qui constituent une valeur économique et concurrentielle indéniable,
- Mme [I] et la société Advance conseil créent une confusion entre les sociétés Arc-en-ciel et Advance conseil afin de se placer dans leur sillage économique et de profiter de la notoriété de la société Arc-en-ciel et de détourner sa clientèle, et qu'il en résulte un préjudice du fait de la diminution et de la dilution de la valeur économique de ses actifs immatériels.

Les défenderesses opposent que :- M. [C] n'est aucunement l'inventeur ni l'utilisateur exclusif de la méthode des couleurs inspirée de celle de [L], dont la théorie DISC est libre de droits, et celle de [B] figurant dans le manuel de certification Success insight de 1998 qui comportait déjà une roue des couleurs ;

- Mme [I] n'est pas une ancienne consultante de la société Arc-en-ciel, a été formée et certifiée à la "méthode des couleurs Insight" en mai 2001, soit avant la création de cette société,
- la simple utilisation d'un signe ne peut constituer une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale,
- le "schéma de l'efficacité optimale" est dépourvu d'originalité.

Sur ce,

Aux termes de l'article 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. L'article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon 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 Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

La concurrence déloyale exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092). Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236).

A l'appui de leurs allégations selon lesquelles Mme [I] était une ancienne consultante certifiée de la société Arc-en-ciel, les demandeurs se bornent à produire une facture d'achat de 200 "fiches plastiques" Arc-en-ciel du 14 avril 2005.

S'agissant de la reprise par la société Advance conseil des éléments originaux de la méthode qu'ils commercialisent (schéma de l'efficacité optimale, métaphore du jonglage et triptyque "moi, l'autre, la situation"), ils évoquent seulement un compte-rendu de formation qui ne figure pas à leur bordereau de pièces et n'apportent aucune autre preuve de ce grief.

Au surplus, à le supposer établi, ils ne rapportent pas plus d'éléments sur la valeur économique des éléments qu'ils

estiment détournés alors qu'ils indiquent eux-mêmes que leur méthode "synthétise plusieurs travaux et concepts" : la théorie DISC de [L], le questionnaire DISC de la société Cleaver dont la société Arc-en-ciel est licenciée, les types psychologiques de Jung, les valeurs de [B] et la méthode Chamming's dont est tiré le "schéma de l'efficacité optimale : moi, l'autre, la situation" sur le site internet (pièce n°7 des défenderesses, pages 1 à 9), de sorte que seule la métaphore du jonglage apparaît être propre à leur méthode.

D'une manière générale, les griefs allégués ne reposent sur aucun élément de preuve tangible et sont même démentis par les pièces adverses, de sorte que les demandes à ce titre sont également rejetées.

IV . Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Les défenderesses soutiennent que la présente action vise à limiter la concurrence et à leur nuire.

Les demandeurs contestent tout abus.

Sur ce,

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. Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.

Le fait que les demandeurs succombent dans leurs demandes ne suffit pas à caractériser un abus dans l'exercice de ses droits, sur l'étendue desquels ils ont pu se méprendre.

Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

V . Demandes finales

La société Arc-en-Ciel RH et M. [G] [C], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.

L'équité justifie de les condamner in solidum à payer aux défenderesses, qui ont fait défense commune, la somme de 6.000 euros chacune, incluant les sommes versées pour la médiation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de la marque française verbale n°3324750 La méthode des couleurs pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif ;

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu'elle aura force de chose jugée ;

Déboute la société Arc-en-Ciel RH et M. [G] [C] de l'intégralité de leurs demandes ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Advance conseil et Mme [K] [I] ;

Condamne la société Arc-en-Ciel RH et M. [G] [C] aux dépens de l'instance ;

Condamne la société Arc-en-Ciel RH et M. [G] [C] in solidum à payer à la société Advance conseil la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Arc-en-Ciel RH et M. [G] [C] in solidum à payer à Mme [K] [I] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024

Le Greffier La Présidente

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Quentin CURABET Irène BENAC