

R.G : 14/06546

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 05 juin 2014

10ème chambre

RG : 10/08532

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Mars 2016

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : **09 Juin 2015**

Date des plaidoiries tenues **en audience publique** : **27 Janvier 2016**

Date de mise à disposition : **24 Mars 2016**

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, **Michel GAGET** a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt **contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 05 juin 2014 qui prononce la déchéance des droits de la SARL Y. sur la marque X n° 04/3291189 et la marque semi-figurative X n° 04/ 3298412 pour défaut d'usage sérieux ; qui interdit à la société Z Group d'utiliser et de reproduire la marque X Logo n°08/3574642 pour présenter les produits qu'elle fait fabriquer et qu'elle commercialise entrant dans les classes 9 et 11 visées dans l'enregistrement de la marque précitée, et ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; qui ordonne la publication de cette décision dans trois journaux ou revues au choix de la SARL Y. et de la SAS X Sign, aux frais avancés de la SAS Z., sans que le coût de chaque insertion n'excède pas la somme de 4 000 euros, et qui condamne la SAS Z. à payer tant à la SAS X Sign qu'à la SARL Y. la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon de la marque X Logo ;

Vu l'appel régulièrement formé par la société X Sign et la SARL Y. le 31 juillet 2014 ;

Vu les conclusions en date du 24 avril 2015 par lesquelles les sociétés X Sign et Y tendent à la réformation du jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance des droits de la SARL Y. sur la marque verbale X n° 04/3291189 et sur la marque semi-figurative X n°04/3298412 pour défaut d'usage sérieux
- débouté la société X Sign SAS de sa demande indemnitaire au titre d'un fait de concurrence

déloyale distinct en jugeant que ledit fait n'était pas établi aux motifs que la SAS Z. a bien commis un fait de concurrence déloyale distinct du fait de contrefaçon ayant consisté à présenter à la vente les produits de X Sign SAS, tout en les présentant comme des fins de série ou des produits dont les nombres de références disponibles étaient limités, tout en réorientant ses prospectus sur ses propres productions, commercialisées à un tarif inférieur à ceux de son concurrent X Sign SAS ,

et tendent à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de déchéance de la marque verbale X Logo,
- débouté la société Z Group de sa demande d'annulation de la marque verbale X et de la marque semi-figurative X
- jugé que la société Z Group était l'auteur d'un fait de contrefaçon de la marque verbale X Logo,
- ordonné la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la SARL Y. et de la SAS X Sign, aux frais avancés de la SAS Z., sans que le coût de chaque insertion n'excède pas la somme de 4 000 euros,
- condamné la SAS Z. à payer à la SAS X Sign et à la SARL Y. une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles les sociétés X Sign et Y demandent à la Cour :

- 1) de débouter la société Z Group de sa demande d'annulation de la marque verbale X et de la marque semi-figurative X
- 2) de dire que la société Z Group s'est également rendue coupable d'un fait de contrefaçon de la marque verbale X et de la marque semi-figurative X et, en conséquence, qu'elle lui interdise d'utiliser et de reproduire ces deux marques pour présenter les produits qu'elle fabrique et qu'elle commercialise entrant dans les classes 9 et 11 visées dans les demandes d'enregistrement des deux marques précitées, et ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- 3) de condamner la société SAS Z. à verser aux sociétés Y et X Sign les sommes 20 000 euros pour la société X Sign et de 25 000 euros pour la société Y en réparation des préjudices causés par le fait de contrefaçon de marque,
- 4) de condamner la société Z Group à payer à la société X Sign SAS une indemnité en réparation du préjudice causé par ce fait de concurrence déloyale distinct liquidé à la somme de 30 000 euros,
- 5) de condamner la société Z Group SAS à leur verser la somme de 12 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 05 mars 2015 par lesquelles la société Z Group tend à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance des droits de la société Y sur la marque verbale X et la marque semi-figurative X pour l'ensemble du libellé en raison du défaut d'usage sérieux de ces marques,

- jugé que les sociétés X Sign et Y ne sont pas fondées à invoquer l'existence d'une contrefaçon par reproduction de la marque X Logo dans le signe Point à Point Logo,

- jugé que les sociétés X Sign et Y ne sont pas fondées à invoquer l'existence d'une contrefaçon par imitation de la marque X Logo dans le signe Point à Point,

et tendent à la réformation du jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité de la marque verbale X Logo n° 3 574 642 reconnu la contrefaçon de la marque X Logo par reproduction à l'identique par le terme X logo et interdit à la société Z Group d'utiliser et de reproduire ces deux marques pour présenter les produits qu'elle fabrique et qu'elle commercialise entrant dans les classes 9 et 11 visées dans les demandes d'enregistrement des deux marques précitées, et ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée,

- condamné la société Z Group à payer à chacune des sociétés X Y la somme de 5 000 euros au titre des actes de contrefaçon de la marque X Logo ordonné la publication du jugement dans trois journaux la publication de cette décision dans trois journaux ou revues au choix de la SARL Y. et de la SAS X Sign, aux frais avancés de la SAS Z., sans que le coût de chaque insertion n'excède pas la somme de 4 000 euros,

- débouté la société Z Group de sa demande de réparation pour procédure abusive,

- condamné la société Z Group à payer à Y et X Sign la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Z Group demande à la Cour :

- à titre principal :

1) de prononcer la nullité de la marque X Logo pour défaut de distinctivité pour l'ensemble des produits désignés au libellé en classe 9 et classe 11, ou à tout le moins de lui attacher une protection faible, seule une reproduction servile de la marque pouvant constituer un acte de contrefaçon,

2) de juger que la société Z Group n'a pas commis d'acte de contrefaçon de la marque X Logo par reproduction à l'identique par le terme «X Logo» en raison de la référence technique à un principe de clipsage X logo et de la suppression de la référence à X Logo,

3) de débouter les sociétés Y et X Sign de leur demande à la Cour d'entrer en voie de réforme et juger de l'existence d'une contrefaçon par imitation de la marque française X n° 3 291 189 ainsi que de la marque française semi-figurative X n° 3 298 412 pour l'utilisation de la dénomination X Logo par la société Z Group,

4) de débouter les sociétés Y et X Sign de leur demande de juger l'existence d'une contrefaçon par reproduction de la marque X n° 3 291 189 et de la marque semi-figurative X n° 3 291 189 par la mise en place à partir de la rubrique «Partenaires» d'un lien hypertexte vers une société Metal UK,

5) de débouter la société X Sign de sa demande de condamnation de la société Z Group de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par concurrence déloyale pour un montant de 30 000 euros,

6) de dire et juger que les sociétés X Sign et Y n'ont subi aucun préjudice au titre d'actes de contrefaçon, de débouter les sociétés X Sign et Y de leur demande de dommages et

intérêts en réparation des préjudices causés par la contrefaçon de marque pour un montant de 20 000 euros pour la société X Sign et 25 000 euros pour la société Y,

7) de débouter les sociétés appelantes de leur demande de publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Y et X Sign, aux frais avancés de Z Group, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5 000 euros HT,

8) de condamner les appelantes au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ainsi qu'à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre,

9) de condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 et aux entier dépens,

- à titre subsidiaire :

10) de prononcer la nullité de la marque française X n ° 3 291 189 pour défaut de distinctivité pour l'ensemble des produits désignés au libellé en classe 9 et classe 11,

11) de prononcer la nullité de la marque X n ° 3 291 189 pour défaut de distinctivité pour l'ensemble des produits désignés au libellé en classe 9 et 11,

12) si la Cour ne retenait la nullité de la marque X Logo n°3 574 642, de lui attacher une protection faible, seule la reproduction servile de la marque pouvant constituer un acte de contrefaçon,

- à titre plus subsidiaire :

13) de prononcer la déchéance des droits de la société Y sur les marques X n°3 291 189, X n°3 298 412 en raison de leur dégénérescence pour l'ensemble des produits désignés au libellé en classe 9 et en classe 11,

- en tout état de cause :

14) de dire que conformément aux articles R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision à intervenir et les déchéances de marques seront inscrites au Registre national des Marques à l'initiative du greffe ou de la société Y, aux frais de cette dernière ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 juin 2015.

DECISION

1. La SARL Y. est titulaire des trois marques suivantes :

- X : marque française verbale n°04/3291189 déposée le 11 mai 2004 auprès de l'INPI et enregistrée pour désigner des produits et services de classe 6, de la classe 9, de la classe 11, de la classe 19 et de la classe 20.

: marque française semi-figurative en couleurs n° 04 /3298412 déposée le 18 juin 2004 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 6, 9, 11, 19 et 20.

- X Logo: marque française verbale n° 08 3574642 déposée le 13 mai 2008 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9 et 11.

2. La société Y a consenti à la SAS X Sign le 22 juin 2009 un contrat de licence

exclusive des marques précitées, contrat inscrit auprès du registre national des marques tenu par l'INPI le 03 juillet 2009.

3. Les sociétés X Sign et Y reprochent à la société Z Group des faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Elles l'ont assignée afin qu'elle soit condamnée au paiement de diverses sommes par acte d'huissier en date du 30 avril 2010, ainsi qu'aux fins d'interdiction d'utilisation et de publication des actes reprochés.

Sur la validité des marques :

4. La société Z Group soutient que la déchéance des marques X n° 3 291 189 et

n° 3 298 412 doit être prononcée pour défaut d'usage sérieux. La société Z expose que la marque est utilisée de façon modifiée et non selon son enregistrement car sont accolés à ces marques des dénominations particulières. La société Z Group ajoute que cette situation démontre à la fois que l'exploitation des marques est effectuée de manière modifiée, et à la fois l'absence de caractère distinctif de ces marques car seul le vocable associé permet d'identifier la gamme de produits concernés.

5. De leur côté, les sociétés Y et X Sign soutiennent que les marques sont effectivement exploitées et ce sans modification car chacun des signes distinctifs concerné est parfaitement reproduit sans aucune altération ni transformation. Les appelantes précisent qu'en effet, la marque est complétée par un vocable mais que pour autant, le signe distinctif constitutif est reproduit à l'identique de ce qui figure dans la demande d'enregistrement.

6. Conformément aux dispositions de l'article L. 714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

7. Les sociétés Y et X Sign versent aux débats de nombreuses pièces, notamment plusieurs catalogues datés de 2008 à 2013 dans lesquels figurent les marques dont la déchéance est demandée. Dans la mesure où les marques ont été déposées en 2004, les appelantes démontrent bien qu'elles n'ont pas cessé d'exploiter ces marques pendant une durée supérieure cinq ans.

8. La Cour constate que les marques n'ont effectivement pas subi d'altération quant à celles déposées lors de l'enregistrement. En effet, celles-ci sont reproduites à l'identique dans les brochures de la société X Sign.

9. La Cour relève encore que l'apposition à ces marques, de différents termes permettent simplement de désigner des produits différents mais que ces appositions n'apportent aucune modification quant aux marques, qui sont reproduites à l'identique, et ne privent pas ces marques de leur caractère distinctif, opérant seulement à l'identification de tel ou tel produit.

10. En conséquence, les sociétés Y et X Sign ont bien exploité les marques X n° 3 291 189 et

n° 3 298 412, sans interruption de plus de 5 années depuis 2004 et ce, sans les modifier ni en altérer le caractère distinctif.

11. La Cour rejette donc la demande de déchéance des marques X n° 3 291 189 et

n° 3 298 412 formée par la société Z Groupe. Le jugement est réformé sur ce point et la Cour rétablit les sociétés Y et X Sign dans leurs droits au titre de ces marques.

Sur la validité des marques de la société Y :

S'agissant de la marque X Logo n° 3 574 642 :

12. La société Z Group soutient que la marque X Logo n° 3 574 642 est dépourvue de caractère distinctif en raison du caractère purement descriptif des termes X et Logo. La société Z Group estime que le terme X qui désigne un dispositif de raccordement électrique pour fil de petite section est descriptif des produits fournis par la société Y. Elle expose à ce titre que le terme X est bien connu des professionnels du secteur ou même des non-professionnels bricoleurs.

Concernant le terme «Logo», la société Z Group estime qu'il ne s'agit que de l'abréviation usuelle du mot logotype ne conférant pas un caractère distinctif particulier au terme, n'ayant que pour but de spécifier aux tiers la présence d'une marque.

13. De leur côté, les appelantes soutiennent que les termes «X» et «Logo» sont bien distinctifs et non descriptifs dans la mesure où les produits désignés ne sont pas uniquement des dominos permettant un raccord électrique, mais bien d'autres produits divers et variés et que le public pertinent à retenir est celui des enseignants.

14. La Cour constate d'abord, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, que la marque est déposée pour les produits et services des classes 9 et classe 11. Ces classes désignent les enseignes lumineuses, ou mécaniques, les panneaux ou colonnes d'affichage lumineux ou mécaniques, les dispositifs d'éclairage ou enseignes lumineuses ou pour la présentation d'informations ou encore les panneaux de signalisation y compris non métalliques, avec les dispositifs électriques ou électroniques de contrôle et de commande y afférant, et encore les dispositifs d'éclairage pour les enseignes lumineuses ou dispositifs lumineux de signalisation ou de présentation d'information, notamment à lampe d'éclairage, à tube de lampe ou à diode électroluminescente.

Dans cette mesure, les appelantes ne commercialisent non pas des dominos mais des dispositifs lumineux destinés en enseignants. Le terme X n'est donc pas utilisé de façon descriptive des produits visés. Le terme «X» n'est donc pas dépourvu de distinctivité, comme le prétend la société Z Group.

Comme l'a encore relevé à bon droit le premier juge, le terme Logo est arbitraire par rapport aux produits visés dans les classes de produits et services visés. Il n'est donc pas descriptif des produits visés.

Comme l'a enfin relevé justement le premier juge, les clients pertinents sont ceux visés par les sociétés appelantes, c'est à dire les professionnels de l'enseigne et leurs clients.

15. En conséquence, comme l'a décidé à bon droit le premier juge, les deux termes de la marque n'étant pas descriptifs des produits concernés pour le public des professionnels pertinents qui sont ceux de l'enseigne, la marque X Logo n°3 574 642 n'est pas dépourvue de caractère distinctif et doit être déclarée valable. Le jugement est confirmé sur ce point.

16. La Cour ajoute que dans la mesure où le public des professionnels pertinents est celui des enseignants et non des électriciens, ces marques n'ont pas subi de dégénérescence et il ne convient donc pas de prononcer la perte des droits de la société Y sur ces marques à ce titre. Cette demande mal fondée doit être rejetée.

Sur les actes de contrefaçon :

17. La société Y soutient que la société Z a commis des actes de contrefaçon des marques

déposées par imitation, en utilisant les marques «X Logo» et «Point à Point X Logo». La société Y verse aux débats un constat d'huissier en date du 19 août 2009 effectué par consultation du site internet de la société Z Group.

18. Conformément aux dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que «formule, façon, système, imitation, genre, méthode» ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

19. La Cour constate, au regard du constat d'huissier, que la marque déposée «X Logo» appartenant aux sociétés Y et X Sign est reproduite à l'identique par la société Z Group sur son site internet. En conséquence, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la société Z a bien commis un acte de contrefaçon concernant cette marque.

20. En revanche, la Cour constate également, à l'appui du constat d'huissier, que concernant la désignation «Point à Point Logo», utilisée par la société Z, seul le terme secondaire «Logo» et son graphisme sont reproduits, et non pas la marque déposée «X Logo». De ce fait, la désignation «Point à Point Logo» n'est pas identique à la marque déposée appartenant aux sociétés X Sign et Y.

De plus, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, les mots d'attaque «Point à Point» sont très différents du terme «X» et n'entraînent pas de risque de confusion, ni intellectuelle, ni visuelle, ni phonétique, pour le public concerné.

En conséquence, comme le soutient à bon droit la société Z Group et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la demande des sociétés Y et X Sign concernant la contrefaçon de la marque «X Logo» par la désignation «Point à Point Logo» n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ces points.

21. Dans la mesure où les faits de contrefaçon ont été retenus concernant la reproduction de la marque «X Logo», la Cour fait interdiction à la société Z d'utiliser et de reproduire cette marque pour présenter les produits qu'elle fait fabriquer et qu'elle commercialise, entrant dans les classes 9 et 11 visées dans l'enregistrement de ladite marque, et ce sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, et ce à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la présente décision.

Sur les actes de concurrence déloyale :

22. Les sociétés Y et X Sign soutiennent que la société Z a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les marques déposées dont elles sont propriétaires afin d'attirer les clients, puis de leur proposer finalement les produits commercialisés par la société Z.

Les appelantes exposent que la société Z a profité de la notoriété des marques dont elles sont propriétaires afin de créer une confusion dans l'esprit des clients.

Les sociétés X Sign et Y versent aux débats à ce titre, une attestation de Rémi Andres, directeur commercial d'une société du secteur. Celui-ci expose que la société Z présentait sur son site des produits correspondant à ses besoins, mais que la société Z ne vendait finalement pas les produits «X» mais ses propres produits, à des tarifs moins élevés.

23. De son côté, la société Z soutient que l'action en concurrence déloyale ne peut être accueillie que si elle est fondée sur une faute dommageable distincte de la contrefaçon. Elle expose que cette faute doit résulter de la création d'un risque de confusion avec les activités du demandeur résultant de l'imitation d'un élément non compris dans l'enregistrement de la marque. La société Z relève que

la société X Sign entretient une confusion dans ses demandes en se fondant sur la notoriété et le dénigrement de ses produits, ce qui reviendrait selon elle, à tenter de faire reconnaître également l'atteinte à sa marque.

Par ailleurs, la société Z soutient que les appelantes ne démontrent pas de la notoriété de leurs marques, ni d'un quelconque dénigrement, ni encore que l'écart de prix entre ses produits et ceux de la société X Sign n'est pas caractéristique d'une concurrence déloyale.

24. La Cour constate d'abord que les sociétés Y et X Sign ne versent aucun élément aux débats permettant de mesurer la notoriété de leurs produits auprès du public concerné.

25. La Cour constate ensuite que les termes «fin de série : les leds à un prix imbattable», «fin de série: Logo», ou encore «attention il ne reste que quatre couleurs», ne sont caractéristiques ni d'une comparaison entre les produits, ni même d'un dénigrement.

26. La Cour constate encore que l'écart de prix entre les produits commercialisés par la société X Sign et ceux commercialisés par la société Z n'est pas de nature à caractériser une faute dans la mesure où les sociétés sont libres de fixer les prix de leurs produits, conformément aux principes de libre concurrence et de liberté de fixation des prix.

27. En conséquence, la Cour relève que les sociétés X Sign et Y ne rapportent pas la preuve d'une faute distincte des actes de contrefaçon, commise par la société Z et leur ayant fait subir un préjudice. Les demandes des appelantes fondées sur la concurrence déloyale doivent donc être rejetées. La confirmation du jugement s'impose sur ce point.

Sur les mesures réparatrices :

28. Les actes de contrefaçon de la marque « X Sign » ayant été établis, au regard de la ponctualité de la contrefaçon et au regard des éléments versés aux débats par les sociétés Y et X Sign, il convient de condamner la société Z à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.

29. L'existence de ces actes de contrefaçon justifient également la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Y et X Sign, aux frais de la société Z sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 euros HT.

Sur les autres demandes :

29. Dans la mesure où les marques appartenant aux sociétés Y et X Sign n'ont pas été annulées et dans la mesure où ces sociétés n'ont pas perdu leurs droits concernant celles-ci, les demandes de publication au Registre National des Marques sont rejetées comme mal fondées.

30. La société Z ne démontre pas en quoi la procédure intentée par les appelantes est abusive à son égard, à plus forte raison dans la mesure où les actes de contrefaçon de la marque «X Sign» sont établis. Cette demande est donc mal fondée et doit être rejetée.

31. Les sociétés Y et X Sign n'ont donc pas commis de faute dans leurs droits d'agir en justice et il ne convient pas de les condamner à payer une amende civile. Cette demande mal fondée est rejetée.

32. L'équité commande d'allouer la somme de 10 000 euros à chacune aux sociétés Y et X Sign.

33. La société Z qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la SARL Y. sur la marque X n° 04/3291189 et la marque semi-figurative X n° 04/ 3298412 pour défaut d'usage sérieux, le jugement tribunal de grande instance de Lyon en date du 05 juin 2014 ;

-statuant à nouveau sur ce point :

- rétablit les sociétés Y et X Sign dans leurs droits sur les marques X n°3 291 189 et

n° 3 298 412 ;

- et y ajoutant:

- rejette le surplus des demandes de toutes les parties ;

- condamne la société Z Group à verser la somme de 10 000 euros chacune aux sociétés Y et X Sign au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Z Group aux entiers dépens ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT