TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre, 3ème section
30 janvier 2008

DEMANDERESSES

S.A. NUPTIALLIANCE (anciennement GROUPE MACE)
Le Carrefour - Niafles
53810 CHANGE

S.A.R.L. FR METZ CO 57 C
Niafles
53810 CHANGE

représentées par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

DÉFENDERESSES

S.A. NUPTIAL
8 rue Sainte Catherine
42000 ST ETIENNE

représentée par Me Olivier BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 064, et Me HORDOT de la SCO BONIFACE HORDOT FUMAT, Avocat au Barreau de Saint-Etienne,

S.A. PAGES JAUNES, Intervenante Volontaire
7 avenue de la Cristallerie
92317 SEVRES CEDEX

Société PAGES JAUNES GROUP
7 Avenue de la Cristallerie
92317 SEVRES CEDX

représentées par Me Jean-François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 936

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 18 Décembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Groupe MACE (devenu société NUPTIALLIANCE) est titulaire de la marque dénominative "COMPLICITE LA FETE" déposée le 23 janvier 1986, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée sous le no 1 386 147 pour désigner les produits et services de la classe 25 "tous articles vestimentaires". Elle a acquis cette marque le 10 octobre 2002 de la société AGS, aujourd'hui dénommée FR METZ CO 57 C. Le contrat de cession a été inscrit à l'INPI le 19 février 2004 sous le no 387 255.

La marque est exploitée par la société NUPTIALLIANCE au travers d'un réseau de magasins spécialisés dans le négoce d'articles liés au mariage, dont les robes de mariée.

La société NUPTIALLIANCE est également titulaire de la marque semi figurative COMPLICITE PARIS déposée le 14 octobre 2002 sous le no 02 3 189 737 pour désigner les produits et services des classes 24, 25 et 26. Cette marque reproduit une femme stylisée coiffée d'un chapeau.

La société NUPTIALLIANCE exploite un site Internet dont le nom de domaine "complicité.com" appartient à la société FR METZ CO 57 C, sa filiale.

La société NUPTIALLIANCE était liée à la société NUPTIAL, notamment par une convention de licence de marque moyennant une redevance de un euro par an. Par ailleurs, la société NUPTIALLIANCE tenait le rôle d'une centrale d'achat pour ses adhérents. A la suite de difficultés commerciales entre les deux sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2004 la société NUPTIALLIANCE impartissait à la société NUPTIAL un délai de 48 heures pour passer de nouvelles commandes et à défaut prononcerait la résiliation de la licence de marque. Aucune commande n'était passée et par lettre recommandée avec accusé de réception la société NUPTIALLIANCE confirmait la résiliation de la licence de marque tout en continuant à livrer la défenderesse pour les commandes passées antérieurement.

Les sociétés demanderesses apprenaient que la société NUPTIAL continuait néanmoins à utiliser les marques sans autorisation.

Des constats d'huissier étaient dressés les 5 novembre 2004, 25 avril 2005 et 30 août 2005. Selon la société NUPTIALLIANCE, ces constats établissent que la société NUPTIAL exploitait toujours, malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée en juillet 2004, les signes COMPLICITE LA FETE, et COMPLICITE PARIS, notamment en proposant un lien Internet vers le site "complicite.com"sur la version électronique de l'annuaire des PAGES JAUNES et en étant référencée sur les annuaires électroniques et papier des PAGES JAUNES sous la dénomination COMPLICITE NUPTIAL.

Estimant être victimes d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale les sociétés NUPTIALLIANCE et FR METZ CO 57 C ont fait assigner la société NUPTIAL par acte

d'huissier délivré le 13 septembre 2005. La société NUPTIAL a appelé en garantie la société LES PAGES JAUNES par acte d'huissier délivré le 1er février 2006. Ces deux affaires ont été jointes le 21 mars 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2007 la société NUPTIALLIANCE et la société FR METZ CO 57 C demandent au tribunal de dire que la société NUPTIAL a commis des actes de contrefaçon de la marque COMPLICITE LA FETE et de la marque COMPLICITE PARIS, de lui faire interdiction de faire usage de ces marques sous astreinte, de lui ordonner de supprimer le nom commercial COMPLICITE LA FETE du Registre du Commerce, de lui ordonner sous astreinte de procéder à la remise de tout catalogue, prospectus et document publicitaire reproduisant les dénominations litigieuses, de lui ordonner sous astreinte de supprimer toute référence sur les Pages Jaunes Internet aux marques litigeiuses, de dire qu'en reproduisant un lien internet vers le site "complicite.com" exploité par la société FR METZ CO 57 C, la société NUPTIAL a commis des actes de concurrence déloyale, d'ordonner la suppression de cette référence sous astreinte, de la condamner à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque COMPLICITE LA FETE, de la condamner à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de 500 francs soit 76, 22 euros par jour à compter du 24 juillet 2004 jusqu'au jour de la décision en application de la clause pénale figurant sur la convention du 25 mars 1986, de la condamner à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque COMPLICITE PARIS, de la condamner à payer à la société FR METZ CO 57 C la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, de dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes, d'ordonner la publication du jugement, de lui ordonner sous astreinte d'afficher sur la devanture de son magasin la mention "Ce magasin ne diffuse plus de produits de marques COMPLICITE PARIS et COMPLICITE LA FETE" pendant trois mois, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société NUPTIAL a signifié ses dernières conclusions le 22 mai 2007. Elle demande au tribunal de constater l'épuisement des droits des demanderesses sur les marques en cause, de constater que les dispositions contractuelles n'interdisaient pas l'écoulement des stocks existants, de constater les diligences qu'elle a accomplies pour faire disparaître les marques de son fonds de commerce, du registre du commerce et des pages jaunes de l'annuaire papier et de l'annuaire en ligne, de constater que la société NUPTIALLIANCE n'est pas titulaire de la marque COMPLICITE, de constater la responsabilité totale et exclusive de la société PAGES JAUNES dans la mention du site de la demanderesse, de constater qu'aucun préjudice n'est démontré, de constater que les conditions d'application de l'astreinte contenue dans la convention du 25 mars 1986 ne sont pas réunies, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, à titre subsidiaire de constater que l'astreinte conventionnelle est une clause pénale réductible et la ramener à 1 euro, de condamner la société LES PAGES JAUNES à la garantir des condamnations pouvant résulter de la mention du lien internet "complicite.com", en tout état de cause de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés PAGES JAUNES GROUPE et PAGES JAUNES SA ont signifié leurs dernières conclusions le 20 juin 2007.Elles demandent au tribunal de dire bien fondée l'intervention volontaire de la société PAGES JAUNES SA, de prendre acte qu'en sa qualité d'éditeur de

l'annuaire Pages jaunes elle entend répondre aux lieu et place de la société PAGES JAUNES GROUPE, de mettre cette dernière hors de cause, de prendre acte de ce que la société NUPTIAL lui fait seulement grief d'avoir mentionné le nom de domaine "complicite.com" dans se publicités imprimées et électroniques de l'édition 2005, de constater qu'elle n'a commis aucune faute à ce titre, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :

La société NUPTIALLIANCE reproche à la société NUPTIAL d'avoir continué à faire usage de ses marques après la résiliation du contrat de licence et d'avoir ce faisant commis des actes de contrefaçon. Elle fait valoir que le constat d'huissier dressé le 5 novembre 2004 par Maître B... montre que la société NUPTIAL continue de remettre à sa clientèle des catalogues et sacs en plastique reproduisant ses deux marques, que dans l'extrait K bis de la défenderesse le nom commercial "COMPLICITE LA FETE" est mentionné, qu'elle s'est fait référencer sur l'annuaire des PAGES JAUNES sous la dénomination "COMPLICITE NUPTIAL", que jusqu'en septembre 2005 son abonnement téléphonique est classé sous l'intitulé "COMPLICITE LA FETE", que la marque semi figurative "COMPLICITE PARIS" illustre son référencement sur l'annuaire des PAGES JAUNES et qu'un lien vers le site Internet "complicite.com" utilisant une vignette reproduisant la marque semi figurative figure sur l'annuaire électronique des PAGES JAUNES.

Aux termes des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

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

L'article L. 713-3 du même code dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

Il est constant que la licence de marque accordée à la société NUPTIAL sur les marques COMPLICITE LA FETE et COMPLICITE PARIS a pris fin en juillet 2004. Cependant, il n'est pas contesté qu'à cette date la société NUPTIAL disposait encore de stocks provenant de la demanderesse et que des livraisons se sont poursuivies jusqu'au 13 septembre 2004.

Il en résulte que les faits constatés par huissier le 5 novembre 2004, soit la présence dans le magasin NUPTIAL de catalogues COMPLICITE PARIS et la remise à une cliente d'un sac plastique marqué COMPLICITE LA FETE, ne peuvent constituer des actes de contrefaçon alors que la défenderesse continuait légitimement la commercialisation des produits de la société NUPTIALLIANCE.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 5 avril 2005 que des vieux bons de commande marqués COMPLICITE LA FETE ainsi que de vieux catalogues existaient encore à cette date dans le magasin NUPTIAL. Les bons de commande n'étaient manifestement plus utilisés par la société NUPTIAL dans l'exercice de son commerce puisqu'ils mentionnaient une adresse fermée depuis plusieurs années et les catalogues étaient périmés. Le procès verbal indique également la présence dans le magasin d'un stock d'enveloppes de protection, housses, sacs, étiquettes qui étaient encore, selon les déclarations de la gérante, écoulés. Enfin, l'huissier a constaté la présence de robes portant des étiquettes sur lesquelles les marques COMPLICITE et COMPLICITE LA FETE étaient apposées.

Le tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à la société NUPTIAL de finir de commercialiser des robes acquises avant la rupture des relations avec la société NUPTIALLIANCE. Cependant si les étiquettes portant la marque peuvent être apposées licitement sur ces vêtements et ne peuvent donc constituer des actes de contrefaçon, en revanche l'apposition de ces étiquettes sur des robes d'autres marques, AGS, Claude HERVE et GUY LAURENT, constitue une contrefaçon des marques en cause. Les enveloppes de protection, sacs et housses qui portent les marques ne peuvent hors utilisation sur des produits tiers, constituer une contrefaçon de ces marques dès lors qu'ils sont les accessoires des robes licitement vendues.

Il ressort en revanche du constat dressé le 25 avril 2005 par Maître E... sur Internet que la référence du magasin NUPTIAL sur l'annuaire électronique des Pages Jaunes est accompagné de la reproduction de la marque COMPLICITE PARIS en vignette. De plus, la société reste dénommée COMPLICITE NUPTIAL.

La reproduction de la marque semi figurative COMPLICITE PARIS constitue un acte de contrefaçon par reproduction de la marque.

L'usage du signe COMPLICITE NUPTIAL constitue un usage par imitation des marques COMPLICITE. En effet, le terme "complicite" est l'élément distinctif des marques, étant totalement arbitraire pour désigner des vêtements en relation avec le mariage en particulier et la fête en général. Peu importe à cet égard qu'une marque "complicité" existe qui appartient à une société tierce, cette dernière étant étrangère au présent litige et la société NUPTIAL ne pouvant se prévaloir de droits d'un tiers sur une marque. Un consommateur qui verra les marques et le signe COMPLICITE pour désigner exactement les mêmes produits ne pourra que penser qu'il s'agit d'une déclinaison des marques et leur donnera la même origine.

Il ressort également de la commande passée à l'annuaire électronique et à l'annuaire papier des Page jaunes qu'un lien avec le site "complicite.com" appartenant aux demanderesses apparaît en relation avec la société NUPTIAL.

Cet usage du terme COMPLICITE constitue pour les mêmes raisons une contrefaçon par imitation des marques sus visées compte tenu du risque de confusion généré par la présence de ce terme en relation avec la société NUPTIAL.

Enfin, l'extrait Kbis du registre du commerce de la société NUPTIAL indique comme nom commercial "COMPLICITE LA FETE", acte qui constitue une contrefaçon par reproduction de la marque.

* Sur la concurrence déloyale :

La société FR METZ CO 57 C reproche à la société NUPTIAL d'avoir mis un lien avec le site Internet "complicite.com" dont elle est titulaire sur l'annonce de l'annuaire électronique des Pages Jaunes.

Le tribunal constate que la société demanderesse est titulaire du nom de domaine en question mais ne dispose pas de droits sur les marques COMPLICITE et rappelle qu'ont été relevés des actes de contrefaçon de marque pour cet usage au bénéfice de la société NUPTIALLIANCE.

Il en résulte qu'en incluant dans son encart commercial paru dans l'annuaire électronique des Pages Jaunes un lien Internet avec le site dont la demanderesse est titulaire, la société NUPTIAL a fait un usage de ce nom de domaine qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du nom de domaine.

La demande en concurrence déloyale sera en conséquence rejetée.

* Sur la clause pénale :

La société NUPTIALLIANCE sollicite la liquidation de la clause pénale figurant au contrat de licence de marque, soit la somme de 76,22 euros par jour à compter du 28 juillet 2004.

La convention de "bail" de la marque "COMPLICITE LA FETE signée le 25 mars 1986 entre Monsieur F... auquel la société NUPTILLIANCE succède, et la société NUPTIAL dispose que "En cas d'utilisation non autorisée de la marque par le locataire, c'est à dire après le terme du bail, celui-ci sera passible de dommages et intérêts au bailleur fixés à cinq cent francs par journée ayant dépassé le terme du contrat."

Le tribunal note que l'autorisation d'usage de la marque a effectivement pris fin le 28 juillet 2004.

Aux termes des dispositions de l'article 1152 du Code civil "(...) Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société NUPTIAL a entrepris un grand nombre de démarches dès cette date pour faire disparaître toute référence aux marques COMPLICITE et que c'est apparemment par négligence ou par inadvertance que la marque apparaît encore en lien Internet sur les Pages Jaunes et sur l'extrait Kbis du registre du commerce.

Compte tenu de ces éléments, la somme réclamée au titre de la clause pénale est manifestement excessive et il convient de la réduire et de condamner la société NUPTIAL à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de un euro à titre symbolique.

* Sur les mesures réparatrices :

Le tribunal note que la société NUPTIAL n'a manifestement pas entendu commettre des actes de parasitisme des marques en question et ce d'autant plus que c'est elle qui a mis fin au relations commerciales qu'elle entretenait avec la société NUPTIALLIANCE.

Le préjudice est d'autant plus faible que la société défenderesse est une petite société disposant d'un magasin à Saint Etienne et que les marques ont immédiatement disparues de la vitrine. La mention de la marque sur le Registre du commerce n'engendre qu'un préjudice d'atteinte à la marque et le lien Internet avec le site "complicite.com" ne peut être préjudiciable à la demanderesse mais pourrait au contraire lui profiter.

Il convient en conséquence de fixer le préjudice d'atteinte à la marque de la société NUPTIALLIANCE à la somme de 5.000 euros.

Les demandes de mesures de publication et d'affichage seront rejetées, le préjudice étant entièrement réparé par l'allocation des dommages et intérêts.

* Sur la demande en garantie :

La société NUPTIAL sollicite la garantie de la société PAGES JAUNES pour ce qui concerne la mention du lien Internet avec le site "complicite.com".

La commande relative aux Pages Jaunes montre que la société NUPTIAL a bien indiqué le lien Internet litigieux, probablement par erreur .

La demande en garantie sera en conséquence rejetée.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

La société NUPTIALLIANCE sollicite le paiement de la somme de10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe,

Dit que la société NUPTIAL a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques COMPLICITE LA FETE et COMPLICITE PARIS au préjudice de la société NUPTIALLIANCE en faisant usage de ces marques pour désigner des robes autres que celles portant les marques précitées ainsi que sur les annuaires papier et électroniques des PAGES JAUNES ainsi qu'à titre de nom commercial au Registre du Commerce et des Sociétés,

Déboute la société FR METZ CO 57 C de sa demande en concurrence déloyale,

Fait interdiction à la société NUPTIAL de faire usage de ces signes sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Condamne la société NUPTIAL à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,

Condamne la société NUPTIAL à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de un euro au titre de la clause pénale figurant au contrat du 25 mars 1986,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société NUPTIAL à payer à la société NUPTIALLIANCE la somme de 4.000 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société NUPTIAL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2008.