□ Texte intégral

o

Texte intégral

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

□

3ème chambre

2ème section

N° RG 23/00735

N° Portalis 352J-W-B7H-CYYWC

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Janvier 2023

JUGEMENT

rendu le 15 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. KIBLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Charles-antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #T007

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. TALI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1201

Copies exécutoires délivrées le :

- Maître JOLY #T007

- Maître ANSTETT #B1201

Décision du 15 Novembre 2024

3ème chambre 2ème section

N° RG 23/00735 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYWC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente

Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Kible reproche à la société Tali la vente de boîtiers de géolocalisation pour motocycles identiques aux siens, qu'elle dit avoir découvert à travers une vidéo promotionnelle de la seconde, sur Youtube, qui réutilise selon elle son boîtier, ce qu'elle qualifie d'une part de contrefaçon de sa marque verbale Georide, d'autre part de concurrence déloyale.

2. Elle est ainsi titulaire de la marque verbale de l'Union européenne 'Georide' numéro 18 460 713, enregistrée le 4 septembre 2021 pour désigner divers produits et services dont les logiciels de détection et de suivi de véhicules en classe 9 et les services de navigation et de géolocalisation de véhicules en classe 39 ;

3. Elle invoque par ailleurs son nom commercial Georide et ses noms de domaine georide.fr et georide.com

4. Après une saisie-contrefaçon pratiquée le 13 décembre 2022, elle a assigné la société Tali le 11 janvier 2023. Les parties ont conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état (signée les 27 juin, 1er, 5 et 6 juillet 2023 par les parties et leur avocat respectif). L'instruction a été close le 7 décembre 2023.

Prétentions des parties

5. La société Kible, dans ses dernières conclusions (17 octobre 2023), demande que la contrefaçon et la concurrence déloyale qu'elle allègue soient reconnues et que la société Tali soit condamnée à des mesures d'interdiction et de publication sous astreintes (avec un mécanisme de consignation du cout de la publication entre les mains du bâtonnier), une mesure de communication d'informations comptables, ainsi qu'à lui payer des provisions de 50 000 euros pour contrefaçon et de 25 000 euros pour concurrence déloyale, outre 17 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens devant inclure les frais de saisie et de constat et être recouverts par son avocat.

6. La société Tali, dans ses dernières conclusions (28 mars 2023), résiste aux demandes et reconventionnellement demande la condamnation de la société Kible à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts « du fait des actions intentées » et 17 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

7. La société Kible soutient que la vidéo publiée sur Youtube par la société Tali pour présenter son produit montre un boîtier qui est en fait le sien, qui contient par ailleurs, au dos, la marque Georide. Elle estime que cet usage de sa marque est fait pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et porte atteinte à sa fonction essentielle car il génère un risque de confusion pour les consommateurs. Elle fait valoir que les commentaires des internautes sous cette vidéo montrent la confusion créée. Elle ajoute que l'on voit sur la vidéo, en zoomant, que la société Tali a apposé « grossièrement » un autocollant sur le logo de la société Kible, ce que les internautes ont également relevé. Elle souligne que la société Tali a ensuite supprimé ces commentaires, ce qui démontre, selon elle,

que celle-ci a cherché à effacer toute preuve de la contrefaçon et que le boîtier montré est bien le boîtier Georide. Elle ajoute que si les fils sont différents entre son boîtier tel qu'elle le produit et le boîtier visible dans la vidéo, c'est simplement parce que le second est connecté à une moto et que les fils en ont été changés.

8. Elle conteste tout épuisement des droits, en ce qu'en plaçant son propre autocollant sur le logo sur le produit, la société Tali a modifié celui-ci, laissant penser que c'est elle qui en était à l'origine, ce qui permet dès lors de faire obstacle à l'épuisement. Elle estime également que puisque l'épuisement suppose préalablement que le produit soit authentique, l'allégation d'un épuisement par la défenderesse implique de sa part l'aveu que le produit visible sur la vidéo est bien le produit Georide.

9. Elle en déduit un préjudice de 50 000 euros résultant en premier lieu de l'absence de paiement d'une redevance ou contrepartie, en deuxième lieu de la commercialisation non autorisée de boîtiers par la société Tali, lui causant un manque à gagner auquel s'ajoute la banalisation et l'avilissement de sa marque, encore de l'économie d'investissements pour le contrefacteur, enfin d'un préjudice moral tiré de l'atteinte à ses droits privatifs, à sa réputation et à la confusion « savamment entretenue » sur le marché.

10. Elle invoque également des actes de concurrence déloyale tenant à ce que la défenderesse a promu son produit (dans la même vidéo Youtube) en utilisant le produit Georide sur lequel elle a simplement apposé son logo par-dessus le logo d'origine, donc qu'elle a promu une copie servile du produit Georide, issu d'une recherche et d'investissements importants. Il en résulte selon elle un risque de confusion. Elle ajoute que la société Tali a également choisi le terme « ride » (dans le nom de son application, « Tali ride ») afin de se rapprocher illégitimement de l'application Geo ride. Elle estime que ces actes sont aggravés par le fait que « les boîtiers conçus par la demanderesse reprennent le terme Georide utilisé à titre de dénomination sociale et de nom de domaine ».

11. Elle en déduit un préjudice de 25 000 euros tiré d'abord d'un gain manqué du fait de la commercialisation de copies serviles, ensuite de la reprise de la dénomination sociale et des noms de domaine, lui causant un préjudice moral.

12. Contre la demande reconventionnelle, la société Kible estime que le fondement de la demande n'est pas explicité (procédure abusive ou responsabilité de droit commun), qu'en toute hypothèse aucun abus de sa part n'est démontré, ni aucun préjudice pour la société Tali.

**

13. En défense, la société Tali conteste tout usage du signe Georide et estime que la demande se fonde sur une présomption selon laquelle le boîtier dans sa vidéo, sur lequel aucune marque n'est visible hormis son propre logo, contiendrait néanmoins la marque Georide au dos car le boîtier Georide produit par la demanderesse contient lui-même cette marque au dos. Elle souligne que le boîtier de la vidéo et le boîtier produit par la demanderesse diffèrent en ce que 3 fils gainés sortent du premier, contre 2 fils sans gaine pour le second.

14. Elle ajoute subsidiairement qu'en vertu de l'épuisement du droit de marque, il incombait également à la demanderesse de prouver qu'elle n'aurait pas acquis le boîtier auprès de la demanderesse elle-même.

15. Elle conteste également la concurrence déloyale, estimant non prouvé qu'elle se soit servi d'un boîtier Georide pour promouvoir son propre traceur GPS. Elle expose avoir « simplement fait développer un produit ayant des fonctionnalités similaires », ce qui explique selon elle la similitude de forme, tandis que les commentaires d'internautes ne prouvent rien et que l'usage du terme « ride », qui veut dire « conduire une moto » est descriptif des produits.

16. Reconventionnellement, la société Tali estime que l'assignation est mensongère, en ce qu'elle lui reproche faussement l'usage du signe Georide ou d'entretenir une confusion sans aucun exemple d'exploitation, que la société Tali savait depuis la saisie-contrefaçon qu'elle avait développé son propre boîtier et ne commettait donc aucune contrefaçon, de sorte que l'action lui a, estime-t-elle, fait subir un préjudice moral, de notoriété et de réputation, du fait de la saisie-contrefaçon et de la présente instance, qu'elle évalue à 25 000 euros.

MOTIVATION

I. Demandes en contrefaçon de marque

17. Le droit conféré par les marques de l'Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, ce dernier étant ainsi rédigé :

« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

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

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

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

(...)

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 ;

(...) »

18. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n'est pas absolu, ne l'autorise à s'opposer à l'usage d'un signe par un tiers en vertu de l'article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).

19. L'article 15 du règlement prévoit l'épuisement du droit en ces termes :

« 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »

20. L'atteinte au droit conféré par la marque de l'Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.

21. Au cas présent, il est constant qu'aucune vente par la société Tali de produits revêtus du signe Georide n'est établie.

22. Le seul fait allégué consiste dans l'utilisation d'un boîtier Georide dans une vidéo promotionnelle de la société Tali annonçant la sortie prochaine de son propre produit.

23. Toutefois, le boîtier visible dans cette vidéo n'est pas revêtu du signe Georide ni plus généralement d'aucun signe verbal. Le reste de la vidéo ne mentionne ni n'emploie à aucun moment le signe Georide ni aucun signe similaire. Par cette vidéo promotionnelle, la société Tali n'a donc pas fait usage d'un signe identique ou similaire à la marque Georide.

24. Même à suivre l'affirmation de la société Kible, au demeurant non démontrée, selon laquelle la marque figurerait au dos du boîtier de la vidéo, il n'en reste pas moins qu'elle est invisible dans la vidéo et il ne s'agit donc pas d'un usage de cette marque.

25. Certes, la suppression d'une marque sur un produit peut, dans certaines circonstances, constituer un usage illicite d'un signe identique à cette marque, soit qu'elle empêche le titulaire de la marque de contrôler la première commercialisation du produit, soit qu'elle porte atteinte à la réputation de la marque (voir, s'agissant du domaine spécifique des médicaments, CJUE, 26 avril 2007, Boehringer, C-348/04, notamment points 45 à 47, mais aussi, dans un cas plus général, CJUE, 8 juillet 2010, Portakabin, C-558/08, point 86 et, sur l'importance du contrôle de la première mise sur le marché par rapport aux reventes ultérieures, CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, notamment point 41).

26. Cependant, il ne s'agit pas ici d'une revente d'un produit démarqué dans des conditions nuisibles à la marque mais seulement d'une vidéo montrant l'apparence d'un produit pour en promouvoir un autre, sans qu'à aucun moment la marque du premier n'apparaisse. En achetant le produit promu par cette vidéo, qui est un produit différent (ainsi que l'a confirmé la saisie-contrefaçon et comme l'admet la demanderesse), les consommateurs ne sont pas confrontés à un produit dont l'origine serait incertaine (fonction essentielle de la marque) ni dont le fabricant serait empêché de s'attribuer le mérite (fonction d'investissement).

27. Ainsi, cette seule vidéo ne saurait constituer un usage d'un signe identique ou similaire à la marque Georide.

28. Par conséquent, les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées.

II. Demandes en concurrence déloyale

29. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les

produits ou services offerts par un autre. L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits.

30. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n° 13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu'il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l'industrie.

31. La vidéo litigieuse montre un boîtier parallélépipédique noir ou gris sombre très banal au centre duquel figure un logo blanc. L'examen attentif de ce logo montre toutefois qu'il recouvre un autre logo, en léger relief, qui correspond à celui du boîtier dont la société Kible produit une photographie en exposant, sans être contredite, qu'il s'agit de son boîtier Georide 2. Cette observation est corroborée par des commentaires d'internautes sous la vidéo Youtube relevant la superposition de logos.

32. Ainsi, la société Tali a fait la promotion de son produit (dont il est constant qu'il ne correspond pas au boîtier présent dans la vidéo) en utilisant le produit d'un concurrent dont elle a seulement pris la peine de masquer le logo en le remplaçant par le sien. Ce faisant, elle a pu promouvoir son produit avant de disposer d'un prototype achevé en exploitant l'apparence déjà disponible d'un produit concurrent.

33. Toutefois, cette apparence, qui consiste en un simple boîtier sombre de forme standard, est dépourvue de tout élément distinctif (le logo étant masqué et ne pouvant être deviné que par un examen très attentif), et est d'autant moins importante dans la promotion du produit que celui-ci est destiné à être placé de façon non visible dans la moto. Le procédé n'a donc pas suscité de risque de confusion.

34. Par ailleurs, la société Kible ne démontre pas que cette forme de boîtier banale constitue une valeur économique individualisée résultant d'investissements particuliers.

35. Le procédé de la société Tali ne constitue pas davantage une pratique commerciale trompeuse, l'apparence de ce produit destiné à ne pas être visible lors de son utilisation n'étant pas une de ses qualités substantielles au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation.

36. Enfin, aucun emploi du terme « Georide » n'est démontré et l'usage du terme « ride », qui veut dire conduire (dans le cas d'une moto) ne saurait constituer un risque de confusion ni un parasitisme.

37. Par conséquent, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont rejetées.

III . Demande reconventionnelle en dommages et intérêts

38. La demande de la société Tali vise le fait d'avoir engagé une saisie-contrefaçon et une procédure devant le présent tribunal. Elle relève dès lors nécessairement du régime de l'abus de procédure.

39. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

40. 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 l'indifférence aux conséquences de sa légèreté.

41. Au cas présent, la société Kible a engagé une action en contrefaçon alors qu'elle savait que la société Tali n'avait fait aucun usage de sa marque, ce qui caractérise à tout le moins une légèreté inexcusable, donc un abus.

42. Néanmoins, la demande en concurrence déloyale, certes infondée, reposait sur un comportement peu délicat de la part de la défenderesse et dont l'analyse n'était pas aussi évidente. L'action n'était donc pas abusive s'agissant de ce deuxième chef de demande et l'addition de la demande abusive en contrefaçon n'a pas aggravé l'atteinte que le procès dans son principe a pu causer à la société Tali (hormis les frais engagés pour sa défense, qui relèvent de la partie IV ci-dessous).

43. L'abus de procédure n'a donc pas causé de préjudice spécifique, distinct de celui de la partie légitime de l'action. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.

IV . Dispositions finales

44. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

45. La société Kible perd le procès et doit ainsi indemniser la défenderesse de ses frais qui peuvent être estimés à 7 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Georide (interdiction, rappel, publication, communication d'informations, dommages et intérêts),

Rejette les demandes pour concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication, communication d'information) ;

Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne la société Kible aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société Tali au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024

Le Greffier La Présidente

Quentin CURABET Irène BENAC