

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2010

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **08/03345**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS -

RG n° 05/18326

APPELANTE

S.A. CENTRE AUTOMOBILE ARTESIEN

agissant poursuites et diligences de Président Directeur Général M. HenriVILLETTE

ayant son siège rue Marcel Leblanc

62223 SAINT LAURENT BLANGY

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

INTIMÉES

S.A. BMW FRANCE

ayant son siège 3, avenue Ampère

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

plaidant pour la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS,

Société de droit allemand BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) AG SA

agissant poursuites et diligences de son Président M. Helmut PANKE

ayant son siège AG

Petuelring 130

D 80788

MUNICH

ALLEMAGNE

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

plaidant pour la SCP GIDE LORETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTE :

Sociétés SOINNE BERNARD & NICOLAS

es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. CENTRE AUTOMOBILE ARTESIEN

ayant son siège 68 avenue du peuple belge

59800 LILLE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2010 et renvoyée pour continuation au 15 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société de droit allemand BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT

(ci-après la société BMW) est constructeur automobile. Elle est titulaire de plusieurs marques parmi lesquelles : la marque semi-figurative internationale désignant la France BMW n° 673 219, déposée le 26 mars 1997 pour les produits en classe 12, la marque semi-figurative communautaire BMW n° 91 884 déposée le 1er avril 1996, la marque semi-figurative internationale désignant la France MINI n° 727 906, déposée le 1^{er} octobre 1999.

La société anonyme BMW FRANCE est l'importateur et le distributeur des produits BMW en France et organise à ce titre son réseau de distribution sélective. Elle a conclu avec la société à responsabilité limitée CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN un contrat de concessionnaire à durée indéterminée qui a été résilié le 12 septembre 2001 et dont le préavis a pris fin le 15 septembre 2003.

En application du nouveau règlement d'exemption (CE) n°1400/2002 du 31 juillet 2002 qui prévoit un agrément distinct pour l'activité de distribution de véhicules neufs et de celle de services -réparation et entretien de véhicules-, la société BMW FRANCE a nommé la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN réparateur agréé pour les véhicules BMW et MINI par contrats à effet des 1er octobre et 26 décembre 2003. La société BMW FRANCE a notifié à l'appelante sa décision de ne pas renouveler ces deux contrats à leur terme, soit le 1er septembre 2008.

Ayant remarqué que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN continuait à utiliser les logos BMW et MINI et à se présenter comme concessionnaire, les sociétés BMW et BMW FRANCE l'ont fait assigner en contrefaçon de marques et concurrence déloyale afin de voir prononcées des mesures

d'interdiction et d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris dont la troisième chambre, première section, a, par jugement du 22 janvier 2008, dit que les usages réalisés par le CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN des marques semi-figuratives communautaire BMW n° 91 884 et internationales désignant la France BMW n° 673 219 et MINI n° 727 906, déposées en classe 12 par la société BMW, constituaient des actes de contrefaçon, condamné cette société à verser à la société BMW la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et celle de 20.000 euros à la société BMW FRANCE au titre de la concurrence déloyale et à chacune des sociétés BMW la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a, en outre, interdit sous astreinte à la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN d'utiliser à quelque titre que ce soit les logos reproduisant les marques semi-figuratives BMW et MINI, d'utiliser les photographies provenant du Mediapool marketink BMW, de se faire référencer comme concessionnaire MINI et/ou BMW sur le site www.google.fr ordonné des mesures de publication.

La société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN a fait appel de cette décision le 28 février 2008.

Dans leurs dernières conclusions du 1er septembre 2009, la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN et la société SOINNE BERNARD & NICOLAS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN, intervenant volontaire, prient la cour d'infirmier le jugement entrepris, de dire et juger que la société BMW ne peut refuser ou restreindre l'usage de ses marques semi-figuratives BMW ou MINI à l'égard de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN que ce soit dans le cadre de ses activités de commercialisation de véhicules neufs ou d'occasion de marques BMW ou MINI ou de l'exploitation de ses activités de réparateur agréé officiel des réseaux de marques MINI ou BMW, de dire et juger que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale et de condamner *in solidum* les sociétés BMW et BMW FRANCE à verser à la société SOINNE BERNARD & NICOLAS, ès qualités, la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés BMW et BMW FRANCE, intimées, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2009, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les mesures de réparation, de fixer la créance de la société BMW à la somme de 75.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses marques, de fixer la créance de la société BMW FRANCE à la somme de 250.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, de prononcer des mesures de publication dans la presse et sur le site Internet et de fixer la créance des sociétés BMW et BMW France à la somme de 20.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 1er septembre et 17 décembre 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur les actes de contrefaçon

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier des 19 et 20 octobre 2005 que la partie figurative des marques opposées par la société BMW, soit les logos BMW et MINI, sont reproduits sur plusieurs panneaux de trois mètres sur quatre placés le long de la route ou sur le pignon d'une maison avec la mention de la dénomination sociale, de l'adresse et du numéro de téléphone de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN, l'un d'entre eux signalant cette société comme concessionnaire;

que le procès-verbal du 21 octobre 2005 donne à voir sur les photographies y annexées le logo BMW placé sur un élément fixé au sol à l'intérieur du magasin ainsi que sur une « sucette », c'est à dire une affiche insérée dans un panneau de grande taille placé de façon très visible à l'entrée du magasin; que la société appelante est toujours désignée sur les pages du moteur de recherche GOOGLE comme concessionnaire BMW et MINI;

que le procès-verbal du 22 novembre 2005 apprend que le site Internet de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN présente celle-ci sur la photographie de l'entreprise comme « réparateur agréé BMW/MINI » et « Mandataire multimarque », cette mention étant surmontée des seuls logos BMW et MINI placés côte à côte;

que le procès-verbal du 13 juin 2006 établit que les logos litigieux sont reproduits sur plusieurs panneaux placés le long de la route.

Considérant que les appelantes font grief aux premiers juges d'avoir distingué entre l'usage des marques verbales BMW et MINI et celui des logos semi-figuratifs lequel serait interdit à la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN alors que selon eux la qualité de revendeur de véhicules d'occasion BMW et MINI de cette société, l'épuisement des droits de la société BMW et la qualité de mandataire multimarques de la société appelante de même que celle de réparateur agréé BMW autoriseraient l'usage de ces logos;

que la société BMW réfute l'argumentation développée par les appelantes en faisant valoir notamment que la reproduction de ses logos tant sur le site Internet de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN que dans son show room, sur une affiche apposée dans un panneau à l'entrée de l'établissement et sur des panneaux d'affichage n'était pas nécessaire pour informer la clientèle des activités de vente ou de réparation de véhicules BMW ou MINI, l'usage des marques verbales étant suffisant pour l'information du public et que le principe de l'épuisement des droits s'apprécie *in concreto* produit par produit.

Sur l'usage des logos BMW et MINI dans le cadre de la vente de véhicules

Considérant qu'il est constant que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN était en droit d'acheter pour les revendre dans le cadre d'un mandat donné par ses clients des véhicules de marque BMW ou MINI; que l'usage de ces marques était donc licite dans une telle situation à condition qu'elle se fit dans les limites prévues à l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que *l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme (...) b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette*

utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Considérant, en l'espèce, que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN, qui n'était plus concessionnaire agréé au moment des faits litigieux, devait faire en sorte que l'usage des marques BMW et MINI dans le cadre de mandats d'achat de véhicules BMW ou MINI émanant de certains de ses clients fut exclusif de tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle; qu'ainsi, la seule utilisation des marques verbales BMW et MINI suffisait-elle à informer les clients susceptibles d'être intéressés par l'achat de tels véhicules; qu'à cette fin, la mention des logos ne s'imposait pas comme référence nécessaire au sens de l'article L.713-6 précité et ne pouvait que donner à penser qu'il existait un lien commercial entre l'appelante et la société BMW et plus précisément que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN avait conservé sa qualité de concessionnaire; que la théorie de l'épuisement des droits mise en avant par les appelants ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la société BMW n'incrimine pas la revente de véhicules sous ses marques mais l'usage de ses logos placés en exergue dans des annonces et sur des panneaux publicitaires tendant à faire croire au public que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN est concessionnaire de la marque BMW et MINI, ce qu'elle n'est plus depuis le 15 septembre 2003; que l'usage sans autorisation des logos BMW et MINI, qui représentent la partie figurative des marques en litige, constitue donc bien un acte de contrefaçon par reproduction des marques susvisées.

Sur l'usage des logos BMW et MINI dans le cadre de l'activité de réparateur agréé

Considérant que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN a, en méconnaissance des dispositions des contrats de service de réparateur agréé qu'elle a signés à la fin de l'année 2003, fait usage des logos de la société BMW et non des seules lettres BMW et MINI qu'elle était en droit d'utiliser dans le cadre de cette activité;

que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, elle ne peut arguer d'une violation par la société intimée des dispositions de l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'utilisation de la marque verbale étant suffisante pour informer le public de sa qualité de réparateur agréé; qu'elle ne peut davantage soutenir que la société BMW a mis en oeuvre des pratiques discriminatoires entre les réparateurs agréés alors que cette société démontre par la production de lettres de mise en demeure qu'elle agit auprès d'anciens concessionnaires non respectueux des termes contractuels et défend ses marques; qu'au demeurant, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'utilisation illicite que d'autres réparateurs agréés font des logos dont s'agit;

que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a jugé que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MW.

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que la société BMW FRANCE est l'importateur et le distributeur exclusif en France des véhicules de marques BMW et MINI; qu'elle est responsable du réseau de distribution sélective mis en place pour la commercialisation des véhicules offerts à la vente sous les marques dont est titulaire la société BMW;

que l'usage que la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN a fait des logos de la société BMW en créant un risque de confusion auprès de la clientèle sur sa qualité de concessionnaire

BMW qu'elle avait perdue et en maintenant cette qualité sur les pages du moteur de recherche GOOGLE constitue un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société BMW FRANCE.

Sur les mesures réparatrices

Considérant que le préjudice résultant de l'atteinte aux droits privatifs de la société BMW sur ses marques n'a pas l'ampleur alléguée par celle-ci; que le jugement sera infirmé de ce chef et le montant de la créance de la société BMW fixée du chef de la contrefaçon à la somme de 9.000 euros; que s'agissant du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, la désorganisation du réseau de concessionnaires BMW n'est pas avérée; que le préjudice qui s'induit nécessairement de la commission d'actes de concurrence déloyale sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à la société BMW FRANCE; que le jugement entrepris sera infirmé du chef du montant des dommages-intérêts octroyés à cette société mais confirmé du chef des mesures d'interdiction et de publication sauf à préciser que celle-ci tiendra compte du dispositif du présent arrêt et sera limitée au site Internet de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN eu égard à la procédure de liquidation judiciaire en cours

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que le sens de la décision conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les appelantes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de fixer la créance des sociétés BMW et BMW FRANCE au titre des frais irrépétibles d'appel à la somme, pour chacune, de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, les modalités de la mesure de publication et à dire que l'indemnité de procédure et les dépens de première instance seront fixés au passif de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN

L'infirmant de ces chefs et y ajoutant,

Fixe la créance de la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT au passif de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN à la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fixe la créance de la société BMW FRANCE au passif de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal tiendra compte du présent dispositif et sera limitée au site Internet de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN.

Condamne la société SOINNE BERNARD & NICOLAS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE AUTOMOBILE ARTÉSIEN, aux dépens qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT