

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

**JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2016**

N° RG : 14/07866

N° MINUTE : 8

Assignation du :
27 Mai 2014

DEMANDEURS

société L'OR FÈVE S.A.R.L.
18 rue Maréchal Foch
69220 SAINT JEAN D'ARDIERE

Monsieur Tony SPERANZA
8 rue Hector Berlioz
69220 SAINT JEAN D'ARDIERE

Madame Sandra JOLLY
8 rue Hector Berlioz
69220 SAINT JEAN D'ARDIERE

représentés par Me Delphine BASTIEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E1004

DÉFENDERESSE

société FÈVE D'OR S.A.S.
78 Cours du Docteur Long
1 Cours Eugénie
69003 LYON

représentée par Maître Jean-david COHEN de l'AARPI JAD &
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0673 & Me
Florence COTTIN-PERREAU, Avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

Expéditions
exécutoires
délivrées le

14/03/2016

DÉBATS

A l'audience du 02 Février 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Tony SPERANZA et Sandra JOLLY sont copropriétaires d'une marque française semi-figurative L'OR FÈVE déposée en couleurs le 12 mars 2011 et enregistrée à l'INPI sous le n°11 3813870, pour désigner les produits et services suivants : «*café, thé, cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et la confiserie, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; les boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé* » en classe 30.



La société L'OR FÈVE, dont ils sont les co-gérants, ayant pour objet social "*la commercialisation, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce artisanal de fabrication, de vente, de chocolaterie, pâtisserie, confiserie, glace, salon de thé*" exploite depuis le 22 février 2011, un fonds de commerce sous l'enseigne commerciale "L'OR FÈVE" situé à St Jean d'Ardières (69) et depuis le 30 juillet 2011, un nom de domaine "or-feve.com".

La société L'Or Fève bénéficie d'une licence de la marque précitée, inscrite au registre national des marques le 06 février 2014.

La société FÈVE D'OR ayant quant à elle pour objet social, "*l'achat, la vente, dégustation et consommation sur place ou à emporter, de produits d'épicerie fine, salon de thé, sandwicherie, chocolatier, glacier, traiteur*" exerce son activité à LYON, sous l'enseigne commerciale "FÈVE D'OR" adoptée le 22 novembre 2012 et commercialise ses produits sur un site internet "fevedor.com" depuis le 23 mars 2013.

Estimant que la société Fève d'or portait atteinte à ses droits, la société L'Or Fève a par lettre du 20 mars 2014, fait injonction à celle-ci de cesser toute commercialisation de son nom commercial, de modifier sa dénomination sociale, de ne pas utiliser des dénominations incluant Or et Fève et de lui transférer son nom de domaine.

Par acte du 27 mai 2014, la société L'OR FÈVE et ses gérants ont fait assigner devant ce tribunal, la société FÈVE d'OR SAS, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Le juge de la mise en état par ordonnance du 19 décembre 2014, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Fève d'Or.

Dans le dernier état de leurs prétentions, formées suivant conclusions du 13 juillet 2015, la société L'Or Fève et Tony Speranza et Sandra Jolly sollicitent du tribunal de :

Vu les articles L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,

-les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
-dire et juger qu'en imitant la marque française semi-figurative «L'OR FÈVE» déposée le 12/03/2011 auprès de l'INPI sous le numéro 3813870 pour désigner des produits et services identiques et similaires à ceux visés dans l'acte de dépôt de la marque en cause en classe 30, la société FÈVE D'OR a commis des actes de contrefaçon de marque par imitation,

-dire et juger qu'en imitant la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne « L'OR FÈVE » et le nom de domaine « or-feve.com », pour exercer une activité concurrente, la société FÈVE D'OR a commis des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

-condamner la société FÈVE D'OR à leur payer la somme de 15.000 euros à charge pour eux de se répartir cette somme en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à leurs droits sur la marque « L'OR FÈVE » n° 3813870,

-condamner la société FÈVE D'OR à payer à la société L'OR FÈVE la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits de la société L'OR FÈVE sur sa dénomination sociale, nom commercial, enseigne « L'OR FÈVE » et son nom de domaine « or-feve.com »,

-ordonner à la société FÈVE D'OR de cesser dans les 15 jours à compter la date de signification du jugement à intervenir, la commercialisation de ses produits sous le nom « FÈVE D'OR » et dire qu'il en sera justifié à la société L'OR FÈVE,

-ordonner la destruction devant huissier de justice, de tout document commercial, portant le nom « FÈVE D'OR » et dire qu'il en sera justifié auprès de la société L'OR FÈVE,

-ordonner la suppression du nom « FÈVE D'OR » sur chaque page web du site Internet

« fevedor.com » et dire qu'il en sera justifié auprès de la société L'OR FÈVE,

-ordonner le changement auprès du registre du commerce et des sociétés de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne « FÈVE D'OR » et dire qu'il en sera justifié auprès de la société L'OR FÈVE,

-ordonner le transfert du nom de domaine « fevedor.com » par tout prestataire compétent et au profit de la société L'OR FÈVE,

-ordonner à la société FÈVE D'OR de cesser de faire usage, à titre de signe distinctif (et, notamment sans que cette liste soit exhaustive, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, marque), d'une appellation contenant, en tout ou partie, les mots « OR » et/ou « FÈVE»,

En tout état de cause,

-condamner la société FÈVE D'OR aux entiers dépens, en ce compris les frais et les honoraires relatifs aux opérations de constat qui s'élèvent à la somme de 410 euros et de la signification de la présente assignation,

-condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir en substance que :

- peu importe que les codes NAF et les activités de chacune des sociétés en litige ne soient pas identiques,
- outre son activité de salon de thé, la société Fève d'or exerce également comme chocolatier confiseur,
- peu importe que le site en ligne de la défenderesse ne permette pas un achat en ligne et une commande,
- les signes distinctifs des demandeurs (dénomination sociale, enseigne, nom commercial, nom de domaine) et privés (marque) sont antérieurs,
- la marque est distinctive,
- la défenderesse contrefait par imitation la marque, pour des produits et services identiques ou similaires et génère un risque de confusion,

- la concurrence déloyale est constituée en raison de l'atteinte aux autres signes distinctifs des demandeurs, qui constituent des faits distincts,
- les mesures accessoires sont justifiées.

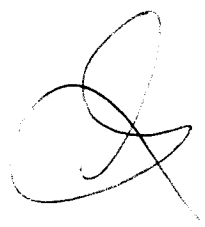
La société Fève d'Or a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures le 23 juillet 2014 aux termes desquelles elle sollicite le tribunal aux fins de :

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes à payer à la société FÈVE D'OR la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Tony SPERANZA, Mademoiselle Sandra JOLLY et la société L'OR-FÈVE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-David COHEN, avocat sur son affirmation de droit.

La défenderesse expose que :

- la marque qui lui est opposée est dépourvue de caractère distinctif, en ce qu'elle désigne incontestablement la composition du chocolat et que son élément figuratif est constitué de la reproduction de trois cabosses de chocolat, qui sont évocatrices du produit,
- la marque n'est pas imitée, la seule présence de l'élément verbal commun n'est pas suffisante,
- il n'existe pas de similitude visuelle sonore et conceptuelle entre les signes,
- les produits ne sont pas similaires,
- le risque de confusion n'est pas établi, compte tenu des éléments graphiques différents et de l'éloignement géographique existant entre les exploitations,
- il n'existe pas de faits distincts de concurrence déloyale.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2015 et plaidée le 02 février 2016.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Tony SPERANZA a déposé le 12 mars 2011 la marque française semi-figurative L'OR FÈVE déposée en couleurs, enregistrée à l'INPI sous le n°11 3813870, pour désigner les produits et services suivant : «*café, thé, cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et la confiserie, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries; chocolat ; les boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé* » en classe 30.

Par acte du 05 février 2014 Tony SPERANZA a cédé une quote-part de propriété de la marque à Sandra JOLLY .

Les propriétaires de la marque ont suivant contrat du 06 février 2014 concédé à la S.A.R.L. L'OR FÈVE, une licence d'exploitation régulièrement transcrite au registre national des marques le 21 février 2014.

La société défenderesse emploie à titre de nom commercial, dénomination sociale et enseigne, la locution "FÈVE d'Or".

Le procès-verbal de constat du 27 février 2014, réalisé sur le site internet www.fevedor.com enregistré le 23 mars 2013 et appartenant à la société FÈVE d'or- Véronique Vivet, établit l'utilisation sur la page d'accueil du site précité, ainsi que sur les pages liées aux quatre onglets principaux situés en tête de la page (Accueil et Menu/ Photos/ Boutique/ Contact) et aux sous-menus, d'un bandeau d'entête de couleur rouge, contenant un logo en forme carrée de couleur marron foncé, dans lequel est inscrit sur deux lignes, en lettres majuscules dorées les termes "FÈVE" et "D'Or", suivis de l'inscription sur une ligne située en partie inférieure du logo, en lettres dorées de plus petits caractères" Lyon 3è MONTCHAT"

Sur la validité de la marque

La société FÈVE d'OR invoque l'inaptitude du signe opposé à remplir sa fonction de marque, à savoir de permettre au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine et de garantir l'identité et l'origine du produit ou service concerné et invoque l'absence de caractère distinctif de la marque qui leur est opposée, en ce que les éléments figuratifs qui la composent (des cabosses de cacao) sont évocatrices de la composition du produit et que l'emploi du mot "fève" est une dénomination nécessaire, générique ou usuelle des produits visés dans l'acte de dépôt.

Les demandeurs s'opposent à cette argumentation soulignant que leur marque est un signe complexe comportant un élément figuratif composé de fèves de cacao et d'un élément verbal, qui contient le mot "or", avec un jeu de mots pour faire référence à un orfèvre et au métal précieux.

L'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que:
"Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations
a/ qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b/ 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/ (...)"



L'analyse du caractère distinctif du signe s'effectue à la date du dépôt de l'enregistrement et de manière globale pour une marque complexe, au regard de la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif, sur le territoire duquel l'enregistrement est réalisé.

En l'occurrence, la marque comporte la représentation de trois cabosses de cacao, qui est incontestablement évocatrice de certains produits et services visés par la marque, notamment le cacao et le chocolat, les boissons à base de cacao et de chocolat, mais qui ne l'est nullement ou non exclusivement pour les autres produits et services visés (*le café, le thé, les préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et la confiserie, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux; biscottes ; sucreries; les boissons à base de café ou de thé*).

En outre, l'élément verbal, associant le métal précieux et la fève, qui est adjoint au signe figuratif, est un terme inconnu dans la langue française et constitue un jeu de mot, qui évoque l'orfèvre, l'artisan qui fabrique des objets et bijoux en métal précieux, qui est sans lien avec les produits et services visés.

Ainsi la marque appréciée globalement ne constitue pas la désignation nécessaire générique ou usuelle des produits visés et ne désigne pas une caractéristique du produit.
Elle présente un caractère distinctif.

Sur la contrefaçon

Les demandeurs estiment que l'emploi des termes FÈVE d'Or, pour désigner le nom de domaine, le nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne de la défenderesse, ainsi que le logo figuratif adopté par elle, constituent une imitation de la marque leur appartenant.

La défenderesse expose qu'il convient de considérer l'élément dominant de la marque complexe, qui révèle à lui seul dans le cadre d'une appréciation globale, l'image de la marque et qui est le composant que le public gardera en mémoire et qu'en l'occurrence, l'élément verbal de la marque opposée étant faiblement distinctif, alors que l'élément figuratif est non négligeable, le consommateur reportera son attention sur cet élément figuratif.

Elle ajoute que les produits et services visés ne sont pas similaires, ceux protégés par la marque visant des produits, tandis qu'elle-même propose des services, à savoir l'exploitation d'un fonds de commerce de salon de thé et poursuit en soutenant qu'il n'existe aucune similitude visuelle et phonétique, entraînant un risque de confusion ici inexistant, du fait de l'éloignement géographique des exploitations et de leur périmètre respectif d'intervention et de l'impossibilité d'acheter en ligne, les produits sur son site internet.

Les demandeurs répliquent au contraire, que l'élément figuratif ne réduit pas le risque de confusion, car le public s'attache davantage à la partie dénominative, qui permet de nommer le produit et qu'en l'espèce, l'élément dominant de la marque, celui qui retient l'attention du consommateur est l'élément verbal qui avec le jeu de mots, désigne le métal précieux, tandis que l'élément figuratif- les cabosses de cacao-, évocateur des produits, est faiblement distinctif même si la représentation des cabosses, en couleurs, n'est pas banale.



Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, 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*", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

Les produits et services commercialisés par la défenderesse sous le signe litigieux consistent en la vente de "*chocolats et confiserie, thés et cafés torréfiés en grains et moulus minute*" et en l'exploitation d'un "*salon de thé aux couleurs chatoyantes... pour y déguster un thé ou un café accompagné de petits fours sucrés ou de chocolats*". Ils sont identiques aux produits et services visés dans l'enregistrement de la marque L'or Fève, pour certains (chocolats, confiserie) ou à tout le moins similaires (salon de thé), en ce que ces produits sont notamment distribués et consommés habituellement dans des salons de thé.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'occurrence, l'élément incontestablement dominant de la marque complexe revendiquée, est la partie verbale, aisément prononçable, remarquable du fait du jeu de mots qui va focaliser l'attention du public concerné, bien plus que l'élément figuratif constitué de la représentation réelle des cabosses de cacao, fussent-elle en couleurs.


Les signes utilisés par la S.A.R.L. FÈVE D'OR à titre d'enseigne, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine, comportent les mêmes éléments verbaux : "Or" et "Fève", que ceux utilisés dans la marque, mais présentés dans un ordre inversé.

Sauf l'article défini "L' " de la marque et la préposition "de" éliminée des autres signes et leur rang, ils se prononcent de manière identique. Il existe donc une similitude sonore entre ces signes et la marque.

Le logo présenté sur le site internet de la défenderesse est constitué d'un cartouche de couleur marron foncé, entouré d'un liseré doré. Il reproduit l'élément verbal de la marque en ordre inversé, en lettre majuscules dorées, positionnées sur deux lignes.

Cette représentation diverge toutefois totalement de la marque telle que déposée, par sa forme, sa composition, les couleurs employées et la calligraphie des éléments, de sorte que l'impression d'ensemble qui se dégage des figures respectives des signes, est très différente et que les représentations de chacune d'entre elles peut être aisément distinguée.

Par ailleurs, sur le plan conceptuel, les signes en présence diffèrent, car bien qu'évoquant chacun le métal précieux, la marque renvoie à la qualité et à la finesse rare de la prestation offerte (le travail d'orfèvre), tandis que les signes utilisés par la société FÈVE D'OR évoquent la matière noble du produit utilisé.



Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits et/ou services concernés et la reprise en ordre inversé de l'élément verbal dominant, la faible similitude intellectuelle et visuelle entre les signes en cause pris dans leur ensemble, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et ce d'autant plus eu égard à l'éloignement géographique entre les exploitants et à leur périmètre d'intervention.

Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes, au titre de la contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Les demandeurs exposent que les signes distinctifs utilisés par la défenderesse pour désigner son fonds et son commerce et en permettre l'exploitation, poursuivent des finalités différentes des objectifs de la marque qui sont de garantir l'origine des produits et constituent des faits distincts.

Leur adoption, pour désigner une activité similaire, concurrente de celle exploitée par les demandeurs et qui a permis à la défenderesse de dégager un chiffre d'affaires en augmentation, est fautive et génère nécessairement un trouble commercial, qui doit être indemnisé.

La société FEVE d'OR répond que la concurrence déloyale ne peut qu'être invoquée à titre subsidiaire, en l'absence de faits distincts et qu'aucun risque de confusion n'est établi.

Toutefois, les faits reprochés ne caractérisent pas, compte tenu du principe de liberté du commerce et de liberté d'entreprendre et de l'absence de preuve établie d'un quelconque dommage, un comportement fautif contraire à la loyauté dans les affaires, de sorte que la demande fondée sur la concurrence déloyale doit être rejetée et le risque de confusion n'est pas établi.

Sur les autres demandes

Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La somme de 4.000 euros sera allouée à la société FÈVE d'OR à ce titre.

Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare valable la marque française semi-figurative L'OR FÈVE déposée en couleurs le 12 mars 2011 et enregistrée à l'INPI sous le n°11 3813870,

Déboute la S.A.R.L. L'OR FÈVE, Tony SPERANZA et Sandra JOLLY de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de marque par imitation

Déboute la S.A.R.L. L'OR FÈVE, Tony SPERANZA et Sandra JOLLY de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale,

Condamne la S.A.R.L. L'OR FÈVE, Tony SPERANZA et Sandra JOLLY aux dépens,

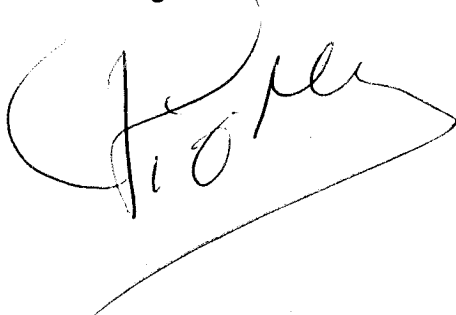
Condamne les mêmes à payer à la SAS FÈVE D'OR, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

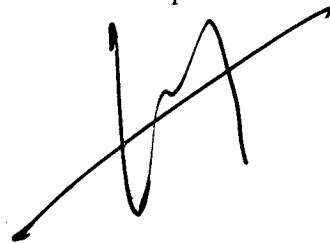
Autorise Me Jean-David COHEN avocat, à recouvrer directement contre les demandeurs, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Fait à Paris le 11 mars 2016

Le greffier



Le président



Décision du 11 Mars 2016
3ème chambre 3ème section
N° RG : 14/07866