

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section
N°RG: 10/09743

JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2011

DEMANDERESSE

Société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC S.A.S.

17 rue Georges Bizet

75116 PARIS

Elisant domicile : chez Maître Cécile CAPRON

27 rue du Pont Neuf

75001 PARIS

Représentée par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0525 et LA
SCP BLOCQUAUX BROCARD Avocats au barreau des ARDENNES ET DE REIMS,

DÉFENDERESSE

Société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE

23 avenue Leclerc

77400 LAGNY SUR MARNE

Représentée par Me Jacques STORELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1407

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision

Anne CHAPLY, Juge,

Mélanie BESSAUD, Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la
décision

DÉBATS

A l'audience du 06 Juin 2011, tenue publiquement, devant Marie SALORD , Anne CHAPLY ,
juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir
entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux
dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire en premier ressort

La société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC est titulaire des droits pour les avoir
acquis de M. Pascal LECLERC sur la marque « POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC
» déposée à ITNPI le 18 juin 2001, sous le n° 01 3 108 077 dans les classes de produits et de

services 6, 14, 19, 20, 21, 26, 31, 37 et 42, relatives aux activités de pompes funèbres. Cette marque est déposée en couleurs (lettres vertes sur fond blanc avec un contour gris).

La société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC exploite sa marque par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires disposant de contrat de concession de licence d'enseigne et de marque dans un certain nombre de villes françaises.

La société POMPES FUNÈBRE PASCAL LECLERC a constaté que la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE utilise pour sa communication commerciale, l'enseigne Pompes Funèbres LECLERC.

Considérant que ces faits constituent un acte de contrefaçon au sens de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, elle a, par acte du 13 juin 2010, assigné la SARL POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 20 janvier 2011, elle demande au tribunal de :

Vu l'article L 713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle.

Vu l'article L 716-10 et suivants du code de propriété intellectuelle.

Vu l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle

- Constaté la reproduction et l'usage de la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC par la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE

- Condamner la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE à payer à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC la somme de 96066 € au titre de la contrefaçon de marque.

- Ordonner la suppression sous astreinte de toute communication au titre des pages jaunes ou tout autre support par l'intermédiaire du patronyme LECLERC, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée,

- Dire le jugement opposable à la société Les pages Jaunes.

- Interdire à la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE l'usage de l'enseigne POMPES FUNEBRES LECLERC.

- Ordonner l'exécution provisoire

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal régional du siège du franchisé, deux journaux nationaux, un journal professionnel, et ce à concurrence de 1.500 € par insertion publicitaire à la charge de la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE.

- Condamner la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE à payer à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CAPRON, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle justifie de ses droits sur la marque par la production du certificat de marque qui fait mention de l'enregistrement de l'acte de cession et qu'elle est donc recevable à agir en contrefaçon de la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC. Elle soutient que l'utilisation par la défenderesse de l'enseigne POMPES FUNEBRES LECLERC constitue une contrefaçon par reproduction ou à tout le moins d'imitation de sa marque.

Elle prétend que la défenderesse ne peut se prévaloir d'une antériorité de cette utilisation et qu'à supposer qu'elle pourrait en justifier, elle est bien fondée à en demander la limitation voire l'interdiction de cette utilisation qui porte atteinte à sa marque notoire. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 13 décembre 2010, la SARL POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLE demande au tribunal de :

- Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SAS POMPES FUNEBRES LECLERC

- l'en débouter,

Reconventionnellement,

- la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale publicité mensongère et actes de déstabilisation

- ordonner sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait de toute mention sur quelques supports que ce soit, physique ou numérique, de l'existence d'une implantation physique correspondant à l'habilitation préfectorale correspondante, n'aura pas été justifiée

- condamner la SAS POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

- la condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître J.STORELLI avocat aux offres de droit au bénéfice de l'699 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses droits sur la marque et qu'elle est donc irrecevable à agir en contrefaçon. Elle soutient qu'elle bénéficie d'une utilisation antérieure de son enseigne et qu'elle ne commet donc aucun acte de contrefaçon.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2011.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la SAS POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC.

La société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE conteste la recevabilité de la demande présentée par la SAS POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC en ce qu'elle ne justifie pas de la transmission à son profit des droits sur la marque POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC. Le tribunal relève cependant que le certificat d'enregistrement de la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC produit aux débats fait bien apparaître la transmission totale de la propriété de la marque à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC. Cette transmission est publiée au BOPI n° 78306 du 02 mars 2010.

La société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC est donc recevable en ses demandes.

Sur la contrefaçon de marque

La société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC reproche à la défenderesse d'exploiter dans la ville de LAGNY SUR MARNE l'enseigne « Pompes Funèbres LECLERC » qu'elle utilise également sur le site Internet des pages jaunes.

Elle produit deux procès verbaux de constat en date des 7 mai et 2 juin 2010 de Maître Nelly BENICHOU, huissier de justice à PARIS.

De son côté, la société POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE fait valoir l'antériorité de ses droits.

Il résulte des dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle que sont interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
- 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.

L'article L 713-6 poursuit : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

- Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; (...)

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

Il résulte des pièces versées par la SARL POMPES FUNEBRES DE MARNE LA VALLEE notamment de son extrait KBIS, de l'acte de location-gérance du 28 mars 2002 et de l'acte de cession du fond de commerce en date du 31 mai 2005 de la défenderesse que celle-ci utilise

à titre d'enseigne le nom POMPES FUNEBRES LECLERC et que cette enseigne attachée au fond de commerce créé par le cédant le 23 mars 1987 bénéficie de la date de création de ce fond.

Cette enseigne trouve son origine dans la localisation géographique de la boutique située 23 avenue du Général LECLERC à LAGNY SUR MARNE.

La marque de la SAS POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC a quant à elle été déposée et enregistrée le 18 juin 2001.

C'est donc à bon droit que la SARL POMPES FUNEBRES LECLERC oppose un droit antérieur sur son enseigne qui lui permet d'utiliser en toute légalité la dénomination litigieuse.

La demanderesse soutient qu'elle est bien fondée à demander la limitation voire l'interdiction de cette utilisation qui porte atteinte à ses droits notamment en raison de la notoriété de sa marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC. Elle produit le rapport d'étude d'un sondage effectué sur une population d'au moins 50 ans sur les enseignes de pompes funèbres. Cependant, force est de constater qu'il ne ressort pas de ce sondage que l'enseigne POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC soit particulièrement notoire puisque 7% seulement des personnes interrogées citent cette enseigne spontanément et 26% dans un panel d'enseignes citées. En outre, la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à établir que l'existence de l'enseigne POMPES FUNEBRES LECLERC porterait atteinte à ses droits. Il ne suffit pas de soutenir qu'existe un éventuel risque de confusion mais bien d'établir que cette utilisation porte atteinte à ses droits. Or, la demanderesse ne démontre pas en quoi cette enseigne qui existe depuis 1987 engendre une confusion dans l'esprit du public et lui cause préjudice.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation pour contrefaçon de sa marque à rencontre de la défenderesse et des demandes accessoires de suppression, de publication judiciaire et d'interdiction. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la société PAGES JAUNES.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la procédure abusive

La défenderesse forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La défenderesse sera déboutée de sa demande pour procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Quant au grief de publicité mensongère, concurrence déloyale et actes de déstabilisation, outre le fait que la défenderesse utilise ces termes sans démonstration juridique répondant à chacune de ces qualifications, le tribunal relève que d'une part, les pièces versées : attestations sans pièces d'identité, et les extraits du site PASCAL LECLERC ne sont pas suffisants pas à établir que c'est à tort que la demanderesse

prétend être implantée à LAGNY SUR MARNE et qu'une telle information causerait préjudice à la défenderesse.

D'autre part, la défenderesse produit une main courante en date du 24 novembre 2009 déposée par M. HOUSSIN, son gérant, à la suite d'une visite de Pascal LECLERC dans ses locaux aux fins, selon ses dires, d'effectuer des offres pressantes doublées de menaces. Cependant, la production de cette main courante et la présente procédure ne constituent pas des preuves suffisantes d'actes qui outrepassent les pratiques commerciales loyales.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de demandes d'indemnisation à ce titre et de retrait de la mention sollicitée.

Sur les autres demandes

La demanderesse succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à verser à la SARL POMPES FUNEBRES MARNE LA VALLEE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire compatible avec la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- DEBOUTE la SAS POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de ses demandes à rencontre de la SARL POMPES FUNEBRES MARNE LA VALLEE ;
- DEBOUTE la SARL POMPES FUNEBRES MARNE LA VALLEE de ses demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE la SAS POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC à verser à la SARL POMPES FUNEBRES MARNE LA VALLEE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître J.STORELLI avocat aux offres de droit au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL ONZE.

LE PRESIDENT
LE GREFFIER