

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section

JUGEMENT rendu le 27 mai 2011
N° RG : 09/16677

DEMANDERESSE

Société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL, SA exerçant sous le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH

107 rue de Javel
75015 PARIS

Représentée par Me Olivier LEGRAND, de la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDERESSE

Société TOTALGAZ, SNC
48 avenue du Général De Gaulle
Immeuble Wilson
92800 PUTEAUX

Représentée par Me Isabelle LEROUX, de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255

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

DEBATS

A l'audience du 04 Avril 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL, qui exerce sous le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH, a pour activité "la réalisation d'études de marchés et de conseils en marketing, de communication, de promotions et formation ainsi que toutes activités liées au marketing et à la vente, connexes et complémentaires" ainsi que cela ressort de son extrait Kbis. Elle réalise notamment des études online, grâce à un outil qu'elle a

développé et qui est dénommé "Panel Explorer Test". Dans ce cadre, elle a mis au point un dispositif permettant aux internautes sondés de diriger vers l'association de protection de la nature de leur choix un don qui dépend de la longueur du questionnaire rempli et a baptisé ce dispositif "ECOCLIC".

Elle est titulaire d'une marque française semi-figurative "ecoclic" déposée le 30 juin 2005 sous le n° 3 367 954 pour désigner des "études mercatiques via internet" en classe 35 et des "collectes de fonds" en classe 36 constituée du signe complexe suivant déposé en couleurs:

La société TOTALGAZ a pour objet la distribution de gaz de pétrole liquéfié (dit GPL). Depuis 2006, elle propose à ses clients des conseils et solutions sous l'appellation "ECO-DECLIC" destinés à leur permettre de réaliser des économies d'énergie.

La société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL indique avoir découvert que la société TOTALGAZ avait procédé le 19 février 2009 au dépôt de la marque "ECO-DECLIC" pour désigner notamment l'émission de chèques cadeaux et des services de financement encadrés dans un programme de fidélité.

Après mises en demeure des 24 avril et 25 juin 2009 restées vaines, la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL a fait assigner devant le présent tribunal la société TOTALGAZ par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2009 aux fins de voir le tribunal, vu les articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle:

DIRE ET JUGER que la société TOTALGAZ s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 3 367 954 au préjudice de la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL;

ORDONNER la radiation la marque « ECO-DECLIC » n° 3 630 980 déposée le 19 février 2009 par la société TOTALGAZ en ce qu'elle couvre des services d'« Emission de chèques cadeaux,(...) services de financement encadrés dans un programme de fidélité» ;

DIRE qu'il sera fait mention de la décision à intervenir au registre national des marques, à l'initiative du greffier ou sur requête de la partie la plus diligente ;

INTERDIRE à la société TOTALGAZ, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire usage à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment sur Internet, du signe « ECO-DECLIC » pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque n° 3 367 954 ;

DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;

CONDAMNER la société TOTALGAZ à verser à la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou revues au choix de la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL et aux frais de la société TOTALGAZ, dans la limite de 5.000 € HT. par insertion ;

CONDAMNER la société TOTALGAZ à verser la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEGRAND par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

La société demanderesse soutient que l'émission de chèques cadeaux et les services de financement encadrés dans un programme de fidélité sont similaires aux produits visés au dépôt de la marque "ECOCLIC" comme relevant de la catégorie des services financiers.

Elle estime que la comparaison des signes opposés fait ressortir leur similarité et soutient à ce titre que le terme "écoclic" est parfaitement arbitraire et distinctif pour désigner des services financiers de la classe 36 et qu'il est au moins aussi important que l'élément figuratif de sa marque. Relevant des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, elle prétend qu'il existe un risque de confusion, accentué par les conditions d'exploitation de la marque "ECO-DECLIC" par la société TOTALGAZ, qui peut être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

En réparation de son préjudice la société PHILIPPE LESPINETMARKETING CONSEIL demande la radiation de la marque attaquée et l'interdiction d'en faire usage. Elle réclame en outre l'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur économique de sa marque et de l'impossibilité d'en faire usage auprès des clients relevant du domaine de l'énergie; compte tenu de l'usage d'un signe similaire par la société TOTALGAZ, acteur important de ce marché.

Dans ses conclusions en réponse signifiées le 4 mai 2010, la société TOTALGAZ demande au tribunal, vu les articles R.712-3, L.713-3, L.716-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle de:

DIRE ET JUGER la marque « éco-clic » n°3 367 954 inopposable à la société TOTALGAZ

DIRE ET JUGER la société PHILIPPE LESPINET MARKETING CONSEIL irrecevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la société TOTALGAZ sur le fondement de la marque « éco-clic » n°3 367 954, faute de justifier être titulaire d'une marque déposée à son nom;

DIRE ET JUGER que la société TOTALGAZ ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque « éco-clic » n°3 367 954 de la société PHILIPPE LESPINET MARKETING CONSEIL;

CONSTATER que la société PHILIPPE LESPINET MARKETING CONSEIL ne démontre ni la réalité, ni l'étendue du préjudice qu'elle invoque ;

DEBOUTER la société PHILIPPE LESPINET MARKETING CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société PHILIPPE LESPINET MARKETING CONSEIL, à verser à la société TOTALGAZ la somme de 15.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PHILIPPE LESPINET MARKETING CONSEIL aux entiers dépens.

A titre préliminaire, elle fait valoir que PLM MARKETING RESEARCH est irrecevable à agir pour défaut d'identification valable de la personne morale sur le dépôt de la marque "ecoclic", seul son nom commercial ayant été porté à la connaissance des tiers.

A titre principal, elle conteste la contrefaçon s'agissant principalement d'une marque verbale et d'une marque semi-figurative excluant toute similitude visuelle et considère qu'il n'existe aucune similitude auditive ou intellectuelle. Elle conclut à l'absence de similarité des produits en raison de la différence de fonction et de destination de ceux-ci et à l'absence de risque de confusion, ce qui est confirmé par l'absence de confusion avérée alors que les services de chacune des sociétés existent simultanément depuis 2006.

Subsidiairement, elle invoque l'absence de tout préjudice

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 novembre 2010.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre préliminaire, la société TOTALGAZ soulève l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL au motif que le titulaire de la marque est la société PLM MARKETING RESEARCH, qui est en l'espèce le nom commercial du demandeur, ce qui ne permet pas l'identification du déposant et rend le dépôt inopposable aux tiers.

L'article R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que le dépôt de marque comprend l'identification du déposant. Or, l'identification d'une personne morale résulte de sa seule dénomination sociale telle qu'elle figure au registre du commerce et des sociétés, qui est l'équivalent du nom patronymique d'une personne physique alors que le nom commercial, qui est le nom sous lequel une société fait connaître son activité aux yeux du public, n'a aucune valeur juridique et ne peut être utilisé que sur des documents commerciaux.

En l'espèce, le dépôt de la marque "ECOCLIC" en date du 30 juin 2005 identifie le déposant sous le nom "PLM MARKETING RESEARCH SA" qui correspond selon le demandeur au nom commercial de la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL.

Cependant, l'extrait KBIS en date du 24 septembre 2009 produit par le demandeur indique expressément comme dénomination sociale "PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL", sans aucune mention d'un nom commercial.

En outre, le dépôt de la marque du 30 juin 2005 ne précise aucun numéro d'immatriculation de la société déposante permettant aux tiers de retrouver l'identité du titulaire de la marque par recherche de son numéro d'immatriculation.

Au surplus, le demandeur ne verse au débat aucune pièce contemporaine au dépôt de la marque revendiquée permettant de s'assurer qu'au jour de l'enregistrement de la marque ECOCLIC il utilisait bien le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH.

Par conséquent, le non respect des formalités d'enregistrement de la marque entraîne l'inopposabilité de cette marque aux tiers.

Dès lors que la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL ne peut se prévaloir d'une marque inopposable pour fonder une action en contrefaçon de marque à l'encontre d'un tiers, il y a lieu de déclarer son action irrecevable.

La société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL, exerçant sous le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l'instance.

Il convient en outre de la condamner à verser à la société TOTALGAZ la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de la nature de la présente décision, l'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal,

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

DIT que la marque "ECOCLIC" n° 3 367 954 est inopposable à la société TOTALGAZ;

DIT que la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL, exerçant sous le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH, est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque "ECOCLIC" n° 3 367 954 ;

CONDAMNE la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL, qui exerce sous le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH aux entiers dépens de l'instance;

CONDAMNE la société PHILIPPE LESPINET-MARKETING CONSEIL, qui exerce sous le nom commercial PLM MARKETING RESEARCH à payer à la société TOTALGAZ la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Paris le vingt-sept mai deux mil onze.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT