

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
14/07737

N° MINUTE :

3

Assignation du :
09 Mai 2014

**JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2016**

DEMANDEURS

Monsieur Alain BELS
44 avenue Brancolar
06100 FRANCE

Société GTO SPRL représentée par son gérant Monsieur Alain BELS

16b rue des Trois Arbres
1180 BRUXELLES (BELGIQUE)

représentées par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517

DÉFENDERESSE

S.A. GREEN CARS
domiciliée : chez Fiduciaire Guy Borloz S.A
Rue de la Fontaine 3
1860 AIGLE (SUISSE)

représentée par Maître Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0074

Expéditions
exécutives
délivrées le :

30/5/2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assisté de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Avril 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Alain BELS expose être titulaire de la marque française verbale GREENCAR enregistrée à l'INPI le 1er décembre 2008 sous le numéro 3614748 pour divers produits et notamment en classe 12, des "*véhicules automobiles, cycles, motocycles. – véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. – véhicules non polluants et véhicules électriques*".

Il expose avoir concédé une licence à la société de droit belge GTO SPRL (ci-après société GTO) dont il est le gérant.

La société GREEN CARS SA (ci-après société GREEN CARS), société de droit suisse qui a été fondée en 2010 par Erik COMAS, pilote automobile de Formule 1 ayant participé à 8 reprises aux 24 heures du Mans, organise notamment des stages, séminaires et opérations de stimulation commerciale avec des véhicules éco-responsables sous le nom de GREEN CARS CHALLENGE.

Indiquant avoir découvert que la société GREEN CARS proposait sur son site internet accessible à l'adresse : <http://greencars.ch/fr> des services liés au monde de l'automobile sous la dénomination «GREENCARS CHALLENGE », Monsieur Alain BELS et la société GTO ont, selon acte d'huissier en date du 13 mai 2014, fait assigner la société GREEN CARS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque par imitation illicite.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2016, Monsieur Alain BELS et la société GTO demandent en ces termes au tribunal de :

IN LIMINE LITIS

DEBOUTER la société GREEN CARS SA de ses fins de non-recevoir,
A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que la société GREEN CARS SA a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque GREENCAR n°3614748,

FAIRE INTERDICTION à la société GREEN CARS SA de faire usage du signe verbal « GREENCARS » ou « GREENCARS CHALLENGE » sur le territoire français pour identifier ses services liés au domaine de l'automobile,

FAIRE INTERDICTION à la société GREEN CARS SA de faire usage du signe verbal « GREENCARS » ou « GREENCARS CHALLENGE » sur son site internet à compter d'un délai de 15 jours après la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour,

CONDAMNER la société GREEN CARS SA à verser à chacun des demandeurs la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société GREEN CARS SA à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, que Maître Alexandre BLONDIEAU sera autorisé à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2016, la société GREENCARS demande au tribunal de :

In limine litis,

RECEVOIR la société GREEN CARS SA en ses fins de non-recevoir, L'Y DECLARANT bien fondée,

DIRE ET JUGER Monsieur Alain BELS et la société GTO SPRL irrecevables pour défaut de qualité à agir.

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas de risque de confusion

DIRE ET JUGER que la société GREEN CARS SA n'a pas porté atteinte à la marque française n°3614748

DEBOUTER en conséquence Monsieur Alain BELS et la société GTO SPRL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel

DIRE ET JUGER que Monsieur Alain BELS ne justifie pas d'un usage de la marque française GREENCAR n°3614748.

PRONONCER en conséquence la déchéance des droits de Monsieur Alain BELS sur la marque française GREENCAR n°3614748.

DIRE ET JUGER que la marque GREENCAR n°3614748 est sans distinctivité, pour les produits de la classe 12 visés dans l'enregistrement.

PRONONCER en conséquence la nullité de la marque GREENCAR n°3614748.

CONDAMNER solidairement Monsieur Alain BELS et la société GTO SPRL à payer à la société GREEN CARS SA la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSER à la charge de Monsieur Alain BELS et la société GTO SPRL les dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir des demandeurs

La société GREEN CARS donne acte à Monsieur Alain BELS de ce qu'il a produit un certificat d'enregistrement établissant son droit d'agir, mais maintient dans le dispositif de ses conclusions une demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir à son encontre.

Elle oppose en outre l'irrecevabilité à agir de la société GTO en arguant qu'il n'est pas produit un extrait du moniteur belge permettant de vérifier l'existence de cette société, cette dernière s'étant limitée à produire des « données de l'unité d'établissement » extraites du site BCE Public Search, qui ne sont pas probantes au titre de son droit à agir, et ce d'autant qu'elles se rapportent à un établissement dénommé « GREEN TRADE OFFICE », alors que la société GTO à laquelle la licence de la marque GREENCAR a été concédée est dénommée « GENERAL TRADE OUTLET » aux termes mêmes des pièces qu'elle produit.

Les demandeurs rétorquent qu'ils justifient de l'existence légale de cette société recevable à agir en vertu de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle selon lequel toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que "*Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel de défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée*".

En l'espèce, Monsieur Alain BELS justifie qu'il a procédé le 1^{er} décembre 2008 à la demande d'enregistrement en son nom à l'INPI de la marque française verbale GREENCAR enregistrée sous le n°3614748 dont il est titulaire de sorte qu'il est recevable à agir en contrefaçon de ladite marque.

En outre, la société GTO verse au débat un document intitulé "données de l'unité d'établissement" issu du site d'informations légales BCE Public search, daté du 24 août 2015, portant trace de l'adresse de son siège social 16 bis rue des Trois arbres à BRUXELLES ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce belge n°0886081934 tels qu'ils figurent tant sur le contrat de licence que sur la demande d'inscription dudit contrat au registre de l'INPI, de sorte qu'en l'absence de tout élément de preuve contraire, elle justifie de sa qualité à agir, et que la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.

Sur la demande en nullité de la marque

La société GREEN CARS, se fondant sur l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, demande de prononcer l'annulation de la marque GREENCAR en ce qu'elle est descriptive pour désigner des

véhicules non polluants en indiquant que les termes anglais GREEN et CAR signifient respectivement la couleur verte et une voiture, que le terme GREEN est couramment utilisé pour désigner ce qui a trait à l'environnement, et s'agissant de véhicules, leurs qualités non polluantes, et que les deux termes anglo-saxons sont entrés dans le langage courant en France.

Monsieur Alain BELS et la société GTO rétorquent qu'un terme issu d'une langue étrangère est distinctif si au moment du dépôt il n'est pas compris par le public français comme synonyme du produit, de sa composition ou d'une de ses qualités, et que le signe verbal GREENCAR ne peut être considéré comme la désignation générique ou usuelle des produits concernés lors de son dépôt au 1er décembre 2008.

Sur ce,

L'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
"Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénomination 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."

En outre, le caractère distinctif s'apprécie au moment du dépôt de la marque.

En l'espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre la défenderesse, la marque GREENCAR est composée de l'adjectif green qui, déjà en 2008, était connu du public concerné, à savoir le consommateur recherchant des véhicules écologiques, respectueux de l'environnement, comme signifiant vert et plus généralement "écologique", et du mot "car", mot anglais extrêmement usuel pour désigner une voiture, de sorte qu'elle désigne l'espèce des produits visés, à savoir les véhicules automobiles, et leur qualité, à savoir leur caractère écologique et non polluant, et qu'en conséquence elle est descriptive d'une caractéristique desdits produits pour lesquels elle n'est donc pas distinctive au sens de l'article L. 711-2 sus-visé, de sorte qu'il convient de l'annuler en ce qu'elle désigne les produits "véhicules automobiles, – véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. – véhicules non polluants et véhicules électriques" .

Faute de droits sur la marque GREENCAR pour les produits susvisés, les demandes de Monsieur Alain BELS à ce titre sur le fondement de la contrefaçon sont irrecevables.

Sur la déchéance de la marque GREENCAR

La société GREEN CARS fait valoir que le demandeur doit démontrer un usage public de la marque sur laquelle il fonde ses demandes, qui

n'est établi que si les pièces accreditives ont date certaine et permettent ainsi de déterminer l'étendue, le volume, la fréquence et le territoire de l'usage, et qu'en l'espèce les pièces n°15, 16 et 17 ne sont pas datées et doivent être écartées des débats, outre qu'ils ne produisent qu'un nombre très limité de factures se rapportant à l'achat de vélos électriques et de « Waterbirds », pour un montant total modique de 5.563 euros TTC. Elle soutient aussi qu'il faut prouver l'existence d'un certain volume de ventes pour les produits ou services concernés, qu'un usage sérieux de la marque ne saurait être caractérisé en cas d'usage symbolique ou sporadique de la marque, et qu'en l'espèce non seulement les demandeurs ne produisent que quatre factures ne démontrant la commercialisation que de six produits mais elles n'attestent que d'une utilisation sporadique de la marque pour les seuls mois de janvier et avril en 2014, puis une seule utilisation en 2015. Elle prétend enfin que la preuve de l'usage de la marque à titre de nom commercial et/ou de dénomination sociale ne permet pas d'établir l'usage sérieux de la marque, de sorte que lorsque M. BELS et la société GTO se réfèrent à la dénomination sociale de la société GREENCAR, à un usage publicitaire ou bien encore au site internet exploité, cela ne permet pas de caractériser l'usage sérieux.

Monsieur Alain BELS rétorque qu'il verse de nombreux documents prouvant l'exploitation (pièces n° 13 à 17), qui doit être réelle et sérieuse mais peut être de faible importance, l'appréciation de ladite exploitation dépendant de la nature des produits en cause, un usage quantitativement peu important pouvant néanmoins être qualifié de sérieux eu égard à la nature des produits et aux caractéristiques du marché concerné. Il fait valoir qu'en l'espèce, le marché des véhicules électriques n'est pas un gros marché bien qu'en pleine expansion, de sorte qu'il est logique de justifier de produits commercialisés en petites quantités.

Sur ce,

L'action en déchéance ne peut être engagée que par une personne qui justifie d'un intérêt à agir, et s'agissant d'une demande reconventionnelle à une action principale en contrefaçon, la société GREEN CARS ne peut demander la déchéance que pour des produits ou services qui lui sont opposés dans le cadre de la demande principale en contrefaçon.

Il résulte des conclusions du demandeur que les services opposés à la société GREEN CARS dans le cadre de l'action en contrefaçon sont les services de "*véhicules automobiles, cycles, motocycles. – véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. – véhicules non polluants et véhicules électriques*" c'est à dire ceux visés par le dépôt en Classe 12.

Compte tenu de ce que la marque GREENCAR a été annulée pour les "*véhicules automobiles. – véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. – véhicules non polluants et véhicules électriques*", la présente demande en déchéance de la marque litigieuse porte donc sur les "*cycles, motocycles*".

Aux termes de l'article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la

marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'usage sérieux qui incombe à Monsieur Alain BELS doit donc prioritairement porter sur la période du 9 janvier 2009, date de la publication, au 9 janvier 2014. Toutefois, Monsieur Alain BELS ne produisant aucune pièce relative à cette période, seule sera prise en compte la seconde période, qui court à rebours du 2 avril 2015, date précédant de 3 mois la présentation de la demande reconventionnelle en déchéance par conclusions du 2 juillet 2015.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l'extérieur et public et non à interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Pour en justifier Monsieur Alain BELS et la société GTO produisent au débat :

- quatre factures au nom de GREENCAR des 1^{er} avril, 2 avril, 21 avril 2014 relatives à un vélo électrique pour les deux premières et à un "Waterbird" pour la 3^{ème}, le tout pour un montant H.T. de 2.105,84 euros et une facture datée du 31 août 2015 relative à un tricycle électrique pour un prix de 1.332,50 euros HT ; (pièce 13)
- la fiche du nom de domaine electric-greencar.com enregistré par Monsieur Alain BELS sur le serveur WHOIS ; (pièce 14)
- la page d'accueil d'un site GREENCAR proposant à la vente des véhicules électriques ; (pièce 15)
- une page internet "Pin it" représentant une voiture électrique avec la mention "trouvé sur electric-greencar.com" (pièce 16)
- une page internet des twitters portant la mention GREENCAR
- deux messages internet, l'un en date du 24 janvier 2014 confirmant la livraison d'un vélo électrique pour un montant H.T. de 1.633,33 euros, l'autre en date du 10 avril 2014 répondant à une demande et proposant un véhicule électrique sans permis de démonstration pour un prix de

10.500 euros HT (pièce 18).

Les pièces 15, 16 et 17 sont des copies écran de sites internet non datées et la facture du 31 août 2015 se situe en dehors de la période considérée de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'usage sérieux de la marque sur la période concernée.

Par ailleurs, les 4 factures en date des 1^{er}, 2 et 21 avril 2014 relatives à un tricycle et à 2 vélos électriques ne constituent pas sur le marché en pleine expansion des vélos électriques, sur lequel plus de 77.000 unités ont été vendues en 2014, et sur la période considérée du 2 avril 2010 au 2 avril 2015, ni un volume permettant de maintenir ou de créer une part de marché sur les produits visés, ni une fréquence de ventes suffisante, l'usage symbolique ou sporadique de la marque ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ne valant pas usage sérieux, de sorte que Monsieur Alain BELS ne justifie pas d'un usage sérieux pour les "*cycles, motocycles*".

Ainsi, faute pour lui de rapporter la preuve d'un usage du signe GREENCAR pour les "*cycles, motocycles*" en classe 12, Monsieur Alain BELS sera déchu de ses droits sur la marque verbale française GREEN CARS n° 3614748 pour les produits susvisés à compter du 2 avril 2015.

Etant encore titulaire de la marque GREENCAR pour les produits "*cycles, motocycles*" au 15 avril 2014, date des faits de contrefaçon que Monsieur Alain BELS impute à la société GREEN CARS, il y a lieu d'examiner ses demandes sur ce fondement.

Sur la contrefaçon

Monsieur Alain BELS reproche à la société GREEN CARS d'exploiter sur son site internet le signe "GREEN CARS CHALLENGE" en haut à gauche de la page d'accueil et sur les photographies de voitures de courses frappées du même signe, ainsi que le signe GREEN CAR tout seul pour identifier les services liés à l'automobile écologique. Il soutient que cela crée un risque de confusion car les deux signes ont en commun le terme GREENCAR qui est mis en avant dans le signe incriminé, le mot CHALLENGE étant écrit en plus petit, outre qu'il est écrit en vert comme sa marque. Il prétend enfin que les produits sont parfaitement identiques à savoir les véhicules automobiles non polluants et électriques.

La société GREEN CARS rétorque qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque les signes se distinguent phonétiquement, mais aussi visuellement, son signe étant complexe bi-couleur avec deux traits arrondis, et conceptuellement, et que les produits sont distincts puisque la marque revendiquée n'est pas exploitée, de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion.

Sur ce,

L'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle 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".

Il y a lieu 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.

En l'espèce, le signe "GREEN CARS CHALLENGE" est utilisé pour proposer des stages et des séminaires à des sociétés qui réunissent ainsi leurs cadres autour de l'organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables. Ces services d'animation d'équipes à destination d'un public d'entreprises autour de courses avec des voitures éco-responsables ne sont pas similaires aux produits "cycles, motocycles" visés par la marque GREEN CARS, de sorte qu'aucun risque de confusion, et aucune contrefaçon n'est ainsi caractérisée et que Monsieur Alain BELS sera débouté de ses demandes formées à ce titre.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur Alain BELS et la société GTO, partie perdante, aux dépens.

Ils doivent être condamnés en outre à verser in solidum à la société GREEN CARS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui n'a pas été demandée par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

- PRONONCE la nullité pour défaut de distinctivité de la marque GREENCAR n° 3614748 dont Monsieur Alain BELS est titulaire pour les produits suivants en classe 12 "*véhicules automobiles, – véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. – véhicules non polluants et véhicules électriques*" ;

- DECLARE irrecevable la demande en contrefaçon de Monsieur Alain BELS pour les produits "*véhicules automobiles, – véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau. – véhicules non polluants et véhicules électriques*" de la classe 12 ;

- PRONONCE à l'encontre de Monsieur Alain BELS la déchéance pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur la marque verbale française GREENCAR n° 3614748 pour les produits suivants en classe 12 "*cycles, motocycles*" ;

- DIT que cette déchéance produira ses effets à compter du 2 avril 2015 ;

- ORDONNE la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;
- DEBOUTE Monsieur Alain BELS de sa demande en contrefaçon de sa marque GREENCAR pour les produits "*cycles, motorcycles*" à l'encontre de la société GREEN CARS ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Alain BELS et la société GTO SPRL à payer à la société GREEN CARS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Alain BELS et la société GTO SPRL aux dépens.
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 27 mai 2016

Le Greffier



Le Président

