

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section

JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2013

DEMANDERESSE

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, représentée par M. Hervé DROUET en sa qualité de Directeur.

32 avenue de la Sibelle

75684 PARIS

Représentée par Maître Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DÉFENDERESSE

Société ABSOLU NETWORK UK LIMITED, antérieurement dénommée HELIOSSUN LIMITED

Rear of 2 Glenthorne Road, N11

3HT LONDRE- ROYAUME UNI

Représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD , Vice-Président,

signataire de la décision

Mélanie BESSAUD, Juge

Nelly CHRETIENNOT, Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

Signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 11 Juin 2013 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse nationale des allocations familiales- ci-après CNAF- est un établissement public à caractère administratif qui assure le financement des régimes de prestations familiales et centralise l'ensemble des opérations des caisses d'allocations familiales et des fédérations et unions de ces organismes. Elle est notamment titulaire des deux marques françaises régulièrement renouvelées :

- une marque verbale « CAF » n°1718238 déposée le 26 octobre 1989,
- une marque semi-figurative « ALLOCATIONS FAMILIALES CAF » n°99 782 908 déposée le 25 mars 1999.

La société HELIOSSUN LIMITED, de droit britannique, a déposé le 11 octobre 2006 deux marques françaises qui ont été publiées le 17 novembre 2006

- une marque verbale CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le numéro 3 456 200 pour désigner des services de : « Travaux de bureau; comptabilité ; reproduction de documents ; Etudes et recherches de marché — gestion de documents de synthèse — prévisions économiques ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de textes ; Recherches légales — aide juridique aux particuliers dans leurs rapports avec les organismes publics et privés — création et entretien de sites Web » relevant des classes 35, 41 et 42

- une marque semi-figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée en couleurs sous le numéro 3 456 197 pour désigner des services de : « Travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents ; Etudes et recherches de marché — gestion de documents de synthèse — prévisions économiques ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de textes ; Recherches légales — aide juridique aux particuliers dans leurs rapports avec les organismes publics et privés — création et entretien de sites Web » relevant des classes 35, 41 et 42.

Cette société a changé de dénomination sociale le 8 décembre 2006 pour LIGHT NET EDITIONS LIMITED puis le 19 mai 2010 pour ABSOLU NETWORK UK LIMITED et ces modifications n'ont pas été inscrites au registre national des marques. Par courrier du 3 août 2010, la CNAF a mis en demeure la société HELIOSSUN LIMITED de retirer ces deux marques et de cesser toute utilisation des signes litigieux. Cette lettre recommandée est revenue refusée, avec un cachet de la poste britannique du 8 août 2010.

Parallèlement, à la même date, elle a mis en demeure la société LIGHT NET EDITIONS de fermer les sites <calcul-allocation-facile.com > et <vosallocations.com> qu'elle exploite qui proposent de calculer les APL et reproduiraient sa marque semi-figurative.

Par courrier du 17 août 2010, celle-ci a répondu à la CNAF qu'elle procédait à la fermeture de ses sites. Par acte transmis à l'autorité britannique compétente le 2 septembre 2010, la CNAF a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED pour voir prononcer la nullité des marques verbale et figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrées sous les n° 3 456 200 et 3 456 197. Il résulte de la base de données marques gérée par l'INPI que les deux marques litigieuses ont fait l'objet d'une renonciation totale le 16 septembre 2010.

Par ordonnance du 24 juin 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la défenderesse tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et l'a condamnée à payer à la CNAF la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 13 septembre 2012, la CNAF demande au tribunal de :

A titre principal, de :

- DIRE ET JUGER que la marque verbale « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » enregistrée sous le n° 3 456 200 et la marque semi-figurative « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » enregistrée sous le n° 3 456 197 sont contraires à l'ordre public ;

- DIRE ET JUGER que la marque verbale « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » enregistrée sous le n° 3 456 200 et la marque semi-figurative « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » enregistrée sous le n° 3 456 197 sont de nature à tromper le public ;

- DIRE ET JUGER que la demande reconventionnelle en déchéance des marques verbale « CAF » n°1718238 et semi-figurative « ALLOCATIONS FAMILIALES CAF » n°99 782 908 formée par la société ABSOLU NETWORK UK LTD est irrecevable et mal fondée,

En conséquence,

- PRONONCER la nullité totale de la marque verbale « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » enregistrée sous le n° 3 456 200 et de la marque semi-figurative « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » enregistrée sous le n° 3 456 197 en application des articles L 711-4, L 713-3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

DIRE ET JUGER que la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED, en déposant les marques « CAF CALCUL ALLOCATION FACILE » et en les utilisant, a porté atteinte à l'image et à la réputation de la CNAF et de ses services

- CONDAMNER la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED à verser à la Caisse nationale des allocations familiales la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

- FAIRE INTERDICTION à la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED d'utiliser ou déposer sous quelque forme, sur quelque support et de quelque manière que ce soit les signes objet des marques précitées, ainsi que tous signes de nature à suggérer l'existence d'un lien ou d'une caution quelconque de la CNAF ou des CAF, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir

- DIRE ET JUGER que le tribunal restera compétent pour la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée.

- DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera inscrite en marge du Registre national des marques sur réquisition du greffier et transmise à l'Institut national de la propriété intellectuelle, dans le mois de son prononcé ou, qu'à défaut, le tribunal autorisera la Caisse nationale des allocations familiales à faire procéder aux frais de la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED ;

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuels nationaux au choix de la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur de 5.000 € hors taxes par insertion, aux frais avancés de la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED, et ce à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

- DEBOUTER la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED de sa demande reconventionnelle en déchéance des marques verbale « CAF » n°1718238 et semi-figurative « ALLOCATIONS FAMILIALES CAF » n°99 782 908 •

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- CONDAMNER la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED à verser à la Caisse nationale des allocations familiales la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CNAF soutient que sa demande en nullité est recevable, l'action ayant été introduite avant le retrait des marques litigieuses au regard de l'acte de transmission de la demande de signification qui constitue la date de signification à son égard.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, le retrait des marques ne prive pas d'objet la demande en nullité compte tenu du caractère rétroactif de celle-ci et de l'intérêt qu'elle a au regard des mesures complémentaires sollicitées. Elle demande la nullité des marques litigieuses en raison de leur contrariété à l'ordre public compte tenu de la confusion opérée avec un service officiel. Elle fait valoir que la combinaison de l'acronyme avec le terme allocation renvoie aux allocations familiales et à un service de calcul facile proposé par un organisme officiel. Elle indique qu'il ne peut être créé un lien artificiel entre le réseau des CAF qui exercent un service public et un service commercial. A titre subsidiaire, elle soutient que les marques ont un caractère trompeur car elles suggèrent l'appartenance à un service officiel. Au titre de la demande reconventionnelle en déchéance, elle prétend que la défenderesse est dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où elle-même n'oppose pas de moyen au titre de l'atteinte portée à ses marques et en l'absence d'entrave à l'exploitation de l'activité de la société ABSOLU NETWORK.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013, la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED demande de :

Sur l'irrecevabilité

- Déclarer la Caisse nationale des allocations familiales irrecevable en ses demandes de nullité et contrefaçon des marques CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrées à l'INPI sous les n° 3456197 et 3456200.

SUR LE FOND

A titre principal :

- Constater que les marques CAF CALCUL ALLOCATION FACILE sont valables.
- Débouter en conséquence la CNAF de ses demandes au titre de la nullité des marques CAF CALCUL ALLOCATION FACILE.

A titre reconventionnel :

- Prononcer la déchéance des marques n° 99/782 908 déposée le 25 mars 1999 et n° 1718238 déposée le 26 octobre 1989 à compter du 15 mai 2007.

- Débouter en conséquence la CNAF de ses demandes au titre de la contrefaçon.

A titre subsidiaire :

- Constater l'absence de risque de confusion entre les marques n° 99/782 908 et n° 1718238 et les marques CAF CALCUL ALLOCATION 'FACILE.

- Débouter en conséquence la CNAF de ses demandes au titre de la contrefaçon.

- En tout état de cause :

- Débouter la CNAF de ses demandes de publication et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la Caisse nationale des allocations familiales à verser à la société Absolu Network UK la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société ABSOLU NETWORK UK LIMITED soutient que la demande en nullité des marques est irrecevable en raison du retrait des marques antérieurement à la signification de l'acte introductif, la date, à prendre en compte étant celle de la notification de l'acte par l'entité requise. Elle fait valoir en second lieu que les marques françaises ne sont pas réputées en cas de nullité n'avoir eu aucun effet dès l'origine, si bien que la CNAF n'a aucun intérêt à solliciter cette nullité. Elle en conclut que la CNAF n'a pas d'intérêt à agir en nullité et contrefaçon de marques qui n'existaient plus au jour de l'assignation. Par ailleurs, selon la défenderesse, les marques dont elle était titulaire ne créent pas de confusion avec le service public dans la mesure où l'acronyme CAF ne contient aucune référence à un emblème de la République française et est aussi celui de la confédération africaine de football et du club alpin française.

Elle relève que le terme familial n'est pas utilisé et que le mot allocation ne renvoie pas nécessairement à l'institution des allocations familiales. S'agissant de la nullité pour caractère trompeur, elle estime que l'usage du vocable facile, mot du vocabulaire courant, exclut toute volonté de suggérer l'appartenance à un service officiel et que les marques litigieuses n'évoquent ni l'appartenance à une profession réglementée, ni à une intervention des autorités publiques. Elle ajoute que le fait de fournir des indications d'ordre général sur les allocations existantes est une activité légitime, sans qu'aucune caution des autorités publiques ne soit évoquée.

A titre reconventionnel, elle soulève la déchéance des droits de la demanderesse sur ses marques au motif que celles-ci sont utilisées à titre d'enseigne mais non pour identifier un produit ou un service sur le marché, cette notion étant inconciliable avec un service public monopolistique. Elle prétend que par ailleurs le logo exploité est différent de celui qui a été déposé. La clôture a été prononcée le 11 décembre 2012.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en nullité

La défenderesse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la CNAF compte tenu de la renonciation aux marques, litigieuses intervenue avant qu'elle ait eu connaissance de l'assignation. Sur ce, il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Or, en vertu de l'article 53 du code de procédure, la demande en justice résulte de la saisine de la juridiction et en l'espèce, en vertu de l'article 757 du même code de la remise de l'assignation au greffe intervenue le 7 septembre 2010, soit antérieurement à la renonciation aux marques en date du 16 septembre 2010. Dès lors, l'intérêt à agir est établi.

De plus, la demande en nullité tend à voir la défenderesse privée rétroactivement de l'ensemble de ses droits sur la marque, à compter du dépôt de celle-ci. Elle a donc une finalité différente de la renonciation au terme de laquelle la marque a existé entre son dépôt et le jour de renonciation.

En conséquence, l'intérêt à agir de la CNAF en nullité est caractérisé au sens de l'article 31 du code de procédure civile et la fin de non recevoir sera rejetée.

Sur la demande de nullité des marques verbale CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 200 et semi figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 197 pour contrariété à l'ordre public

L'article L. 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ». Il est constant que la CNAF a en charge le service public de prestations familiales, gérées par les caisses d'allocations familiales dont elle anime le réseau. Les signes litigieux contiennent d'une part l'acronyme CAF et d'autre part, le mot allocation. L'association entre les deux fait nécessairement référence dans l'esprit du vaste public concerné aux allocations familiales. Le fait que le mot facile soit utilisé n'est pas incompatible avec le référent au service public, lequel n'est pas toujours associé à la notion de complexité. Par ailleurs, le sens intellectuel des marques évoque le calcul des prestations. Compte tenu de la présence de l'acronyme CAF, le public estimera que les services commercialisés sous les marques émanent soit des caisses d'allocations familiales, soit d'organismes placés sous leur contrôle et en tout état de cause agréés par celles-ci.

En effet, compte tenu de la nature des services enregistrés, comme par exemple les prévisions économiques, la publication électronique de livres et de périodiques en ligne ou de textes, la recherche légale, l'aide juridique aux particuliers dans leurs rapports avec les organismes publics et privés et la création et entretien de sites web, ceux-ci sont susceptibles de provenir d'organismes gérant un service public. Dès lors, les marques litigieuses entretiennent un risque de confusion avec une mission de service public. Ce faisant, elles portent atteinte à l'ordre public qui interdit que de telles missions soient détournées par des opérateurs économiques privés, de surcroît situés à l'étranger alors que les allocations familiales bénéficient aux personnes résidant en France, à des fins purement commerciales et pour donner une origine mensongère à leurs prestations. Il convient donc de prononcer la nullité des marques françaises verbale CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 200 et semi-figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le

n° 3 456 197 pour contrariété à l'ordre public pour l'ensemble des produits et services visés aux dépôts.

En déposant deux marques portant atteinte à l'ordre public, la société défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ce faisant, elle a créé un préjudice à la CNAF compte tenu de l'atteinte portée à sa mission de service public et il sera fait droit à sa demande symbolique de dommages et intérêts.

Le jugement sera transmis à l'INPI dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient de faire droit en tant que besoin aux mesures d'interdiction, l'absence d'utilisation des marques litigieuses dans la vie des affaires ne justifiant pas le prononcé d'une astreinte. La mesure de publication sollicitée ne paraît pas nécessaire eu égard aux spécificités du litige et celle-ci sera d'ailleurs assurée par le registre national des marques.

Sur la demande reconventionnelle en déchéance des marques dont est titulaire la CNAF

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans son acte introductif d'instance, la CNAF demandait à titre principal de prononcer la nullité des marques pour contrariété à l'ordre public et pour caractère trompeur et à titre subsidiaire, de dire le dépôt des marques litigieuses constitue une imitation illicite de ses marques antérieures. Elle a abandonné cette dernière demande. Ainsi, la demande en déchéance constitue une défense au fond à la demande fondée sur la contrefaçon par imitation, étant relevé que la défenderesse n'allègue pas en quoi elle aurait intérêt, pour l'exercice de son activité à voir prononcer la déchéance des droits de la CNAF sur ces deux marques alors qu'elle verse au débat treize autres marques dont la demanderesse est par ailleurs titulaire et indique qu'elle entendait exploiter des sites ne reproduisant pas les signes litigieux, à savoir <calcul-allocation-facile.com > et <vosallocations.com>. Dans ces conditions, la demande principale ayant prospéré, l'intérêt à agir de la défenderesse en déchéance n'est pas établi et cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED sera condamnée aux dépens et devra indemniser la CNAF des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de ce litige à hauteur de 3.000 euros.

Compte tenu de l'atteinte à l'ordre public, l'exécution provisoire sera prononcée, étant rappelé qu'elle ne peut porter sur le prononcé de la nullité des marques qui ne prendra effet qu'au jour où le jugement sera devenu définitif.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

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

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Caisse nationale d'allocations familiales,

Prononce la nullité des marques françaises verbale CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 200 et semi figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrée sous le n° 3 456 197 pour contrariété à l'ordre public,

En conséquence,

Condamne la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED à payer à la Caisse nationale d'allocations familiales la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

Interdit à compter du prononcé du jugement à la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED d'utiliser le signe "CAF CALCUL ALLOCATION FACILE",

Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera adressée par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription au registre national des marques,

Rejette la demande de publication,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la Caisse nationale d'allocations familiales sur les marques françaises n° 99 782 908 déposée le 25 mars 1999 et n° 1718238 déposée le 26 octobre 1989,

Condamne la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED à payer à la Caisse nationale d'allocations familiales la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne ABSOLU NETWORK LIMITED aux dépens qui pourront être recouverts directement par Maître Yves Bizollon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de la mesure de transmission de la décision à l'INPI.

Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT