

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 2ème  
section

N° RG :  
**15/10859**

N° MINUTE : 

**JUGEMENT  
rendu le 30 Septembre 2016**

Assignation du :  
30 Juin 2015

**DEMANDERESSE**

**Société ELM LEBLANC, S.A.S.**  
124 126 rue de Stalingrad  
93711 DRANCY

représentée par Me Pierre-yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #G0341

**DÉFENDERESSES**

**Société ETS PIGNON PERE ET FILS SARL**  
278 rue de Rosny  
93100 MONTREUIL

**Société AS, SARLU**  
84 quai de la Loire  
75019 PARIS

représentées par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #E1567

Expéditions  
exécutoires  
délivrées le:



### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

François ANCEL 1<sup>er</sup> Vice-Président Adjoint  
Françoise BARUTEL, Vice-Président  
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier,

### **DÉBATS**

A l'audience du 01 Juillet 2016 tenue en audience publique devant François ANCEL, Julien SENEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls 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 publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

---

### **FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES**

La société ELMLEBLANC, société française créée en 1932, qui a pour activité la fabrication, la commercialisation, la maintenance, l'entretien et la réparation, de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières...), est titulaire :

- de la marque française verbale « e.l.m. leblanc » n°1 325 054 le 30 septembre 1985, renouvelée le 19 août 2005, dans les classes 11, 37 et 42, pour désigner notamment : « *Des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations* ».

- de la marque figurative n°9 347 14 42 le 9 juin 1993, représentant deux carrés superposés dont le second comporte une demie lune dans la partie inférieure, renouvelée le 16 avril 2013, dans les classes 11, 37 et 42, pour désigner notamment : « *Des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations* ».

Indiquant avoir découvert en mai 2014 que sa marque verbale « e.l.m. leblanc » utilisée à titre de mot-clé permettait d'accéder à une annonce renvoyant au site internet [www.elmleblanc-assistances.com](http://www.elmleblanc-assistances.com), nom de domaine au sein duquel elle était reproduite ainsi que sa marque figurative, et étaient repris les codes couleurs essentiels de sa charte

graphique ainsi qu'apposé un tampon « CERTIFIE CONFORME » avec un copyright « ELM Leblanc » ce qu'elle a fait constater par huissier de justice le 15 mai 2014, puis en juin 2014, qu'il existait un site internet [www.entretien-elmleblanc.com](http://www.entretien-elmleblanc.com), référencé sur Google grâce à une annonce AdWords « ELM LEBLANC » reproduisant ses marques verbale et figurative ce qu'elle a fait constater le 17 juin 2014, et après que son service client ait reçu des signalements de clients en juin et novembre 2014 indiquant avoir contacté par erreur les sites [elmleblanc-assistances.com](http://elmleblanc-assistances.com) et [entretien-elmleblanc.com](http://entretien-elmleblanc.com), et avoir reçu la visite d'un technicien dont la facture était au nom de la société ETS PIGNON PERE ET FILS, la société ELM LEBLANC a fait assigner la société ETS PIGNON PERE ET FILS en référé.

Par ordonnance de référé du 16 février 2015, le président du tribunal de grande instance de PARIS a dit que la société ETS PIGNON PERE ET FILS a porté vraisemblablement atteinte aux droits de la société ELM LEBLANC sur ses marques, a dit établis les faits constitutifs d'actes de concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses, a interdit à la défenderesse, sous astreinte, de continuer de tels agissements, et lui a ordonné de communiquer à la société ELM LEBLANC sous astreinte un certain nombre de documents pour permettre l'évaluation de son préjudice, tout en condamnant à titre provisionnel cette société au paiement de la somme de 10.000 € au titre des actes de contrefaçon et 471,89 € au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses.

La société ELM LEBLANC, considérant que les éléments communiqués par la société ETS PIGNON PERE ET FILS permettent de déterminer que cette dernière a fait appel à la société AS pour la gestion de son référencement sur internet, que l'ensemble des éléments sollicités au titre de l'ordonnance de référé n'ont pas été communiqués et que de nouvelles atteintes ont été constatées en décembre 2014 sur un site internet [elmleblanc-fr.com](http://elmleblanc-fr.com), a fait citer par acte du 6 juillet 2015, la société ETS PIGNON PERE ET FILS et la société AS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale aux fins d'obtenir réparation des ses préjudices.

Statuant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, par ordonnance du 20 novembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ETS PIGNON PERE ET FILS à payer à la société ELM LEBLANC les sommes de :

- 3.500 € représentant la liquidation de l'astreinte relative à l'injonction de communiquer fixée par l'Ordonnance du 16 février 2015, la société ETS PIGNON PERE ET FILS n'ayant « exécuté qu'imparfaitement l'injonction de communiquer en remettant de manière tardive des factures non certifiées par expert comptable et en omettant de produire les autres informations demandées » ;
- la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La saisie attribution pratiquée par la société ELM LEBLANC du fait de l'inexécution spontanée de l'ordonnance de référé, s'est avérée infructueuse, la société ETS PIGNON PERE ET FILS étant partie sans laisser d'adresse à l'adresse mentionnée dans son KBIS comme étant son siège social.

**Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2016, la société ELM LEBLANC** demande au tribunal au visa des articles L. 712-1, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et des articles L. 121-1 et L.1 21-1-1 du code de la consommation, de :

- RECEVOIR la société ELM LEBLANC en son action ;
- L'EN DÉCLARER bien fondée.

Y faisant droit :

- DIRE ET JUGER qu'en déposant, en exploitant et en faisant usage (à défaut en imitant) en France et/ou à destination du public français de la marque française verbale « e.l.m. leblanc » n°1 325 054 de la société ELM LEBLANC pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à titre des noms de domaine <elmleblanc-assistances.com>, <entretien-elmleblanc.com> et <elmleblanc-fr.com> renvoyant vers des sites internet proposant des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de ladite marque ;

- DIRE ET JUGER qu'en reproduisant à l'identique et en faisant usage en France et/ ou à destination du public français de la marque française verbale « e.l.m. Leblanc » n°1 325 054, et de la marque figurative n°9 347 1442 sur les sites internet <www.elmleblanc-assistances.com>, <www.entretien-elmleblanc.com> et <www.elmleblanc-fr.com> pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, autrement qu'à des strictes fins de désignation nécessaire - et dans des présentations créant un risque de confusion sur l'origine des services ;

- DIRE ET JUGER qu'en reproduisant à l'identique et en faisant usage en France et/ ou à destination du public français de la marque française verbale « e.l.m. Leblanc » n°1 325 054 sur les annonces commerciales renvoyant aux sites internet <www.elmleblanc-assistances.com> et <www.entretien-elmleblanc.com>, pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, autrement qu'à des strictes fins de désignation nécessaire et dans des présentations créant un risque de confusion sur l'origine des services ;

Les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et AS commettent des actes de contrefaçon, par usage et reproduction, et ont portés atteinte aux droits de la société ELM LEBLANC sur ses marques.

- DIRE ET JUGER que :

- en ne s'identifiant pas dans les annonces commerciales renvoyant aux sites internet <www.elmleblanc-assistances.com>, <www.entretien-elmleblanc.com> et <www.elmleblanc-fr.com> ni sur les sites internet en cause ;
- en reproduisant sur les sites internet <www.elmleblanc-assistances.com>, <www.entretien-elmleblanc.com> et <www.elmleblanc-fr.com> les éléments caractéristiques de la charte

✓

graphique exploitée par la société ELM LEBLANC ;

- en utilisant un tampon « certifié conforme », un copyright « ELM Leblanc » et une signature publicitaire similaire à celle exploitée par la société ELM LEBLANC ;
- en se présentant comme spécialiste des produits de la gamme « e.l.m. leblanc » ;

Les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et AS commettent des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et par pratiques commerciales trompeuses.

En conséquence :

- CONDAMNER les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et AS à payer in solidum à la société ELM LEBLANC :

- une somme de 60.000 € pour réparation au titre des atteintes portées à ses marques, constitutives de contrefaçon ;

- une somme de 60.000 € pour réparation des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses commis au préjudice de la société ELM LEBLANC ;

- une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté in solidum par les sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et AS, en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les la société ETS PIGNON PERE ET FILS et AS aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

**Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2015, la société ETS PIGNON PERE ET FILS** demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 713- 1 et suivants et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1382 du code civil, de :

Constater que les noms de domaines des sites internet litigieux, à savoir « www.elmleblanc-assistance.com » ; « www.entretien-elmleblanc.com » et « www.elmleblanc-fr.com » n'ont pas été enregistrés par la société ETS PIGNON PERE ET FILS ;

Constater l'absence de responsabilité de la société ETS PIGNON PERE ET FILS quant à la mis en ligne des sites internet susmentionnés ;

Constater que la société ETS PIGNON PERE ET FILS n'est pas titulaire des noms de domaines ni exploitant des sites internet litigieux, ayant été référencée sur ces derniers par la société AS, seule

responsable,

En conséquence,

Déclarer la société ELM LEBLANC mal fondée en ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société ETS PIGNON PERE ET FILS ;

Par conséquent :

Débouter la société ELM LEBLANC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société ETS PIGNON PERE ET FILS ;

Condamner la société ELM LEBLANC à régler à la société ETS PIGNON PERE ET FILS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune conclusions n'a été déposée pour le compte de la société AS, bien que représentée par le même conseil que la société ETS PIGNON PERE ET FILS.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2016.

## **MOTIFS DE LA DECISION**

### **Sur la contrefaçon de marque**

La société ELM LEBLANC reproche à la société ETS PIGNON PERE ET FILS, d'avoir enregistré, d'exploiter et de faire usage, par l'intermédiaire de la société AS, des noms de domaine elmleblanc-assistances.com, entretien-elmleblanc.com et elmleblanc-fr.com mentionnés dans des annonces commerciales, reproduisant sa marque verbale et sa marque figurative, renvoyant sur des sites proposant des services identiques à ceux enregistrés pour la marque litigieuse.

La société ETS PIGNON PERE ET FILS rétorque qu'elle est identifiée sur les sites internet litigieux par son simple numéro de téléphone, mais que les noms de domaine argués de contrefaçon ont été enregistrés par Monsieur Thierry DUPONT, et que seule la société AS est responsable du référencement, de sorte que ni elle-même ni son gérant Monsieur BITAN n'ont procédé à l'enregistrement desdits noms de domaine, ni ne sont responsables de la mise en ligne et de l'édition des sites litigieux. Elle conclut en conséquence au débouté de toutes demandes à son encontre.

### Sur ce,

Aux termes de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement*".

↙

Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

*Sur les actes de contrefaçon*

En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits dont il est fait la promotion sur l'annonce prétendument contrefaisante sont des services de chauffage c'est à dire des produits identiques à ceux visés par les marques n°1 325 054 et n°9 347 14 42 revendiquées.

S'agissant de la comparaison des signes en présence, il résulte en premier lieu des procès-verbaux dressés par huissier de justice les 15 mai, 17 juin et 24 novembre 2014 que les annonces suivantes apparaissent sur internet après qu'ait été saisi le mot clé ELM LEBLANC :

-Chauffagiste 0170718929 - Un technicien Expert d'usine  
Annonce [www.entretien-elmleblanc.com/](http://www.entretien-elmleblanc.com/)  
Entretien et remise en route 7j7

- SAV Leblanc 0170060473 - [elmleblanc-assistances.com](http://elmleblanc-assistances.com)  
Annonce [www.elmleblanc-assistances.com/](http://www.elmleblanc-assistances.com/)  
Entretien et Assistance à domicile. Intervention Rapide Devis Gratuit

- Elm Blanc 0170060473 - Entretien et Assistance à domicile  
Annonce [www.elmleblanc-assistances.com/](http://www.elmleblanc-assistances.com/)  
Intervention Rapide Devis Gratuit

- Elm Leblanc- 0170060410 - [elmleblanc-fr.com](http://elmleblanc-fr.com)  
Annonce [www.elmleblanc-fr.com/](http://www.elmleblanc-fr.com/)  
intervention rapide, Devis Gratuit Entretien Dépannage et Installation

Il convient en outre de rappeler que dans un arrêt Google France du 23 mars 2010, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que : « Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au

V

contraire, d'un tiers. »

La Cour a également précisé que la question de savoir s'il y a une atteinte à fonction d'identification de la marque, lorsqu'est montrée aux internautes à partir d'un mot clé identique à une marque une annonce d'un tiers tel qu'un concurrent du titulaire de cette marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée, et que lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine. De même, lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque.

Il y a donc lieu d'apprécier si la présentation de l'annonce porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à permettre à l'internaute moyen parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet de la marque, de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux ayant une autre provenance.

Or en l'espèce les annonces commerciales qui ne mentionnent à aucun moment la société ETS PIGNON PERE ET FILS, mais qui citent exclusivement ELM LEBLANC d'abord en amont de l'annonce puis à nouveau à une ou deux reprises au sein des noms de domaine de sites auxquels l'internaute est renvoyé, ne permettent pas à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif, qui est à la recherche d'un produit ou service ELM LEBLANC, de savoir sur la base desdits liens promotionnels si l'annonceur vers lequel il va être dirigé via le site internet ou le numéro de téléphone mentionné, est un tiers par rapport au titulaire de la marque.

Il s'ensuit que les annonces commerciales qui mentionnent les signes ELM LEBLANC et renvoient aux numéros de téléphone de la société ETS PIGNON PERE ET FILS et aux sites internet [entretien-elmleblanc.com](http://entretien-elmleblanc.com), [elmleblanc-assistances.com](http://elmleblanc-assistances.com) et [elmleblanc-fr.com](http://elmleblanc-fr.com) constituent des contrefaçons de la marque verbale ELM LEBLANC n°1 325 054.

En second lieu, les signes ELM LEBLANC qui figurent au sein de chacun des noms de domaine mentionnés sur lesdites annonces constituent la reproduction à l'identique de la marque verbale revendiquée n° 1 325 054 dès lors qu'ils la reprennent en totalité, sans modification ni ajout, les extensions "entretien" ou "assistances.com" qui la précèdent ou la suivent étant strictement descriptives et constituant dès lors une modification insignifiante.

Enfin, les procès-verbaux versés au débat et notamment ceux du 15 mai 2014, 17 juin 2014 et 3 décembre 2014 démontrent que les sites internet [entretien-elmleblanc.com](http://entretien-elmleblanc.com), [elmleblanc-assistances.com](http://elmleblanc-assistances.com) et



elmleblanc-fr.com reproduisent à plusieurs reprises non seulement la marque nominative ELM LEBLANC n°1 325 054 mais aussi la marque figurative n°9 347 14 42 composée de deux carrés superposés avec en bas et au centre du carré au premier plan une demie lune.

#### *Sur l'imputabilité des actes de contrefaçon*

Il résulte en premier lieu des factures versées au débat qui ont été produites pour les mois de juillet à décembre 2014 en exécution de l'ordonnance de référé que la société AS est responsable du référencement des annonces et des sites litigieux sur internet qu'elle a effectués à la demande de la société ETS PIGNON PERE ET FILS à laquelle elle a facturé sur ladite période de six mois un montant de plus de 415.000 euros.

Il résulte en outre des attestations non contredites de clients en date des 14 juillet 2014, 13 novembre 2014, 7 mai 2015 et 15 janvier 2016, ainsi que des factures établies par la société ETS PIGNON PERE ET FILS en date des 5 décembre 2014 et 26 janvier 2015 que lorsque les internautes appellent les numéros indiqués sur les annonces commerciales effectuées par la société AS à la demande de la société ETS PIGNON PERE ET FILS et/ou sur les sites internet auxquels elles renvoient entretien-elmleblanc.com, elmleblanc-assistances.com et elmleblanc-fr.com, ils sont mis en relation avec la société ETS PIGNON PERE ET FILS, ce qui n'est pas contesté par cette dernière qui reconnaît dans ses écritures que les numéros de téléphone des sites internet litigieux sont bien les siens.

Il s'ensuit, nonobstant le fait que les sites litigieux aient été déposés par un certain Monsieur Thierry DUPONT, que les faits de contrefaçon de marques relatifs aux annonces commerciales, aux noms de domaine et aux sites entretien-elmleblanc.com, elmleblanc-assistances.com et elmleblanc-fr.com sont imputables aux sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS.

#### **Sur les pratiques commerciales trompeuses**

La société ELM LEBLANC, au visa de l'article L. 121-1 du code de la consommation, reproche aux défenderesses d'une part d'avoir choisi les noms de domaine <elmleblanc-assistances.com>, <entretien-elmleblanc.com> et <elmleblanc-fr.com> démontrant l'intention de la société ETS PIGNON PERE ET FILS de se faire passer pour un partenaire commercial de la société ELM LEBLANC, ou pour son service après-vente, d'autre part l'absence d'identification des sociétés ETS PIGNON PERE ET FILS et AS dans les annonces comme sur les sites, alors au contraire qu'ils sont estampillés d'un tampon "certifié conforme" accompagné d'un copyright ELM LEBLANC leur donnant une apparence officielle d'être agréés par la société ELM LEBLANC, ces faits étant selon elle constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse par omission.

#### Sur ce,

L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose que "*Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° lorsqu'elle crée une confusion avec un*

✓

*autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent. 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :...f) l'identité, les qualités et les aptitudes du professionnel (...) 3° lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable (...)*".

L'article L. 121-3 de ce code dispose en outre que "*Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.(...)*

*Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :*

*2° L'adresse et l'identité du professionnel ; ... ».*

Il convient en outre de vérifier que les agissements incriminés sont de nature à altérer substantiellement le comportement économique des consommateurs concernés en les amenant à prendre une décision commerciale qu'ils n'auraient pas prise autrement .

En l'espèce, il résulte des procès-verbaux et des attestations de clients versés au dossier qu'en omettant de mentionner la dénomination sociale de la société ETS PIGNON PERE ET FILS, laquelle n'est dès lors ni identifiée ni identifiable, sur les annonces commerciales et sur les sites internet litigieux, sur lesquels sont au contraire apposés un tampon « certifié conforme » et un copyright « ELM Leblanc », les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS ont induit les consommateurs en erreur en leur laissant penser que les sites litigieux appartiennent à la société ELM LEBLANC ou sont agréés par elle.

Les attestations des consommateurs versées à la procédure, et notamment celle de Monsieur BROWAEYS du 13 novembre 2014 expliquant qu'après avoir composé le numéro de téléphone indiqué sur le site il a demandé s'il s'agissait bien de la société ELM LEBLANC et s'est vu répondre qu'il était en contact avec "le service technique" de sorte qu'il a maintenu sa demande d'une visite pour entretiens, de même que celle de Monsieur EVARISTE en date du 14 juillet 2014 aux termes de laquelle à la suite d'une panne de sa chaudière il recherchait les coordonnées du service après-vente de la société ELM LEBLANC , et qu'après avoir saisi ELM LEBLANC sur google et être tombé sur un site entretien-elmleblanc.com comprenant les logos ELM LEBLANC et un numéro d'urgence il a composé ledit numéro, démontrent que les manoeuvres des sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS ont amené les consommateurs internautes à solliciter les services d'une société qu'ils n'auraient pas contactée autrement. Les pratiques commerciales trompeuses des sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS sont dès lors caractérisées.

✓

### **Sur la concurrence déloyale**

La société ELM LEBLANC fait valoir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que les pratiques des sociétés défenderesses ont engendré un risque de confusion pour la clientèle visée, et ce d'autant que l'architecture des sites internet litigieux est similaire à celle de son site, qu'elle reprend les couleurs de sa charte graphique, ainsi que sa signature publicitaire "la passion du service et du confort", ces agissements non fortuits étant perpétrés aux fins de détourner sa clientèle en se plaçant dans son sillage, et profitant de sa notoriété.

#### Sur ce,

Ceci étant, il sera rappelé que la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l'article 1382 du code civil, qui dispose que *"tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."*

Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs 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 lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Par ailleurs l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.

En l'espèce, il résulte des procès-verbaux versés au dossier qu'en reprenant, sur les sites internet litigieux mentionnés sur les annonces, la charte graphique de la société ELM LEBLANC, c'est à dire en utilisant les mêmes codes couleur jaune et bleue, ainsi qu'en choisissant une signature publicitaire "la passion du chauffage" directement inspirée de la signature publicitaire de la société ELM LEBLANC "la passion du service et du confort" en ce qu'elle reprend le mot passion dont il n'est pas usuel de l'associer avec une entreprise de service de chauffage, les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS, dont il est avéré que la première avait la charge du référencement des annonces et des sites sur internet, et que la seconde dont les annonces et sites internet incriminés renvoyaient à ses numéros de téléphone était la bénéficiaire des agissements délictueux, ont créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle en la conduisant à considérer que les sites en question sont ceux de la société ELM LEBLANC ou d'une entreprise associée à la société ELM LEBLANC, et ont ainsi détourné la clientèle de la société ELM LEBLANC en profitant de sa notoriété. Les faits de concurrence déloyale commis par les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS à l'encontre de la société ELM LEBLANC sont ainsi caractérisés.

### **Sur les mesures réparatrices**

La société ELM LEBLANC, faisant valoir la contrefaçon de sa marque verbale sur quatre annonces et trois noms de domaine renvoyant à trois sites sur lesquels ses deux marques, verbale et figurative sont

✓

reproduites, sollicite la somme de 60.000 euros en réparation de la contrefaçon.

Elle demande en outre la somme de 60.000 euros au titre de la concurrence déloyale en faisant valoir que les agissements des défenderesses ont créé un risque de confusion lui occasionnant une perte de chiffre d'affaires puisque les internautes trompés pensent contracter avec la société ELM LEBLANC, mais aussi la dilution de sa notoriété et un préjudice d'image d'autant plus important que la prestation des défenderesses est de piètre qualité comme le prouvent les attestations de clients mécontents. Elle ajoute qu'en se plaçant ainsi dans son sillage, les défenderesses ont réalisé d'importantes économies d'investissements publicitaires et de création.

Sur ce,

En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle :  
*“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*

*1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,*

*2° le préjudice moral causé à cette dernière*

*3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.*

*Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.*

Il résulte des éléments versés au dossier que la saisine du mot clé ELM LEBLANC induit l'affichage de quatre annonces contrefaisantes, renvoyant à trois noms de domaine et à quatre sites également contrefaisants reproduisant la marque verbale comme la marque figurative litigieuses, et ce sur une période de près de huit mois, de mai à décembre 2014.

Au vu de l'ancienneté des deux marques contrefaites et de la réitération sur plusieurs mois de leur contrefaçon sur internet, il convient d'attribuer à la société ELM LEBLANC une somme de 40.000 euros en réparation de l'atteinte portée aux deux marques verbale et figurative, et de condamner in solidum les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS en paiement de ce chef.

Il est justifié en outre de ce que les faits de concurrence déloyale établis également sur une période d'au moins huit mois ont occasionné à la société ELM LEBLANC des pertes de chiffre d'affaires s'agissant de réparation mais aussi de remplacement de chaudières pour des montants de plusieurs milliers d'euros, ainsi qu'une dépréciation de son image, qu'il convient de réparer à hauteur de 40.000 euros.



### **Sur les autres demandes**

Il y a lieu de condamner les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS, parties perdantes, aux dépens.

Il convient en outre de les condamner à verser à la société ELM LEBLANC, 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 15.000 euros, la question de la charge des sommes qui pourraient être retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 pour le cas où l'exécution forcée de la présente décision devrait être réalisée par huissier de justice relevant le cas échéant de la compétence du juge de l'exécution.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

### **PAR CES MOTIFS**

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

- DIT qu'en reproduisant la marque verbale ELM LEBLANC n°1 325 054 au sein de quatre annonces publicitaires via le système adwords et au sein de trois noms de domaine entretien-elmleblanc.com, elmleblanc-assistances.com et elmleblanc-fr.com, et en reproduisant les marques verbale n°1 325 054 et figurative n°9 347 14 42 dont est titulaire la société ELM LEBLANC dans les sites internet entretien-elmleblanc.com, elmleblanc-assistances.com et elmleblanc-fr.com, les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de marques par reproduction au préjudice de la société ELM LEBLANC;

- DIT qu'en omettant de mentionner la dénomination sociale de la société ETS PIGNON PERE ET FILS sur les annonces publicitaires, sur les sites internet entretien-elmleblanc.com, elmleblanc-assistances.com et elmleblanc-fr.com et lors des appels téléphoniques de consommateurs, les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS ont commis des pratiques commerciales trompeuses ;

- DIT qu'en reprenant sur les sites internet litigieux mentionnés sur les annonces, la charte graphique de la société ELM LEBLANC, à savoir les codes couleur jaune et bleue, en imitant sa signature publicitaire, et en détournant ainsi la clientèle de la société ELM LEBLANC, les sociétés AS et ELM LEBLANC ont commis des actes de concurrence déloyale ;

En conséquence,

- CONDAMNE in solidum les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS à payer à la société ELM LEBLANC la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;



- CONDAMNE in solidum les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS à payer à la société ELM LEBLANC la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS à payer à la société ELM LEBLANC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés AS et ETS PIGNON PERE ET FILS aux dépens ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

**Fait et jugé à PARIS le 30 septembre 2016**

**Le Greffier**



**Le Président**

