

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 1ère  
section

N° RG : 14/03004

N° MINUTE : 8

**JUGEMENT  
rendu le 04 Juin 2015**

**DEMANDERESSE**

**S.A.R.L. BLANC MARINE**  
12 Rue des Merciers  
17000 LA ROCHELLE

représentée par Maître Anne-Sophie SABATIER de l'Association  
CABINET D'AVOCATS LELOUP, avocat au barreau de PARIS,  
avocat postulant, vestiaire #K0159 et plaidant par Monsieur le  
Bâtonnier Philippe MISSY - CABINET D'AVOCATS LELOUP,

**DÉFENDERESSE**

**Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG**  
22 Place Vendôme  
75001 PARIS

représentée par Me Thierry DOMAS - SELAS BDD Avocats, avocat  
au barreau de PARIS, vestiaire #R46

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente  
Camille LIGNIERES, Vice Présidente  
Julien RICHAUD, Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier,

**DEBATS**

A l'audience du 04 Mai 2015, tenue publiquement

Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :

08/06/15

B

Page 1

## **JUGEMENT**

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

## **EXPOSE DU LITIGE**

Monsieur Jean-Jacques BAREAUD a déposé le 20 février 2009 la marque verbale française « ATOLL » sous le numéro 093620973 en visant les produits et services suivants des classes 03, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 42, 43, 44 : « articles de papeterie. – service de vente au détail de produits de loisirs créatifs à savoir pinceaux, colle, peinture. – service de vente au détail de Dévédéroms et cassettes vidéo. – service de vente au détail de Cédéroms. – décoration intérieure. – pièces d'ameublement. – linge de maison. – prêt à porter (vêtements). – chaussures. – maroquinerie à savoir sacs de voyage, sacs à main. – bijouterie, horlogerie. – produits de parfumerie. – institut de beauté. – bijouterie fantaisie, montres. – articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis). – jouets. – service de restauration (alimentation). – service de traiteur. – service de restauration rapide. – confiserie. – service de bar. – café-restaurants. – chocolaterie. – cafétéria. – salon de thé. – salon de coiffure. – service de vente au détail de téléphones. – service de télécommunications. »

Le 30 juillet 2012, la cession de la marque ATOLL par Monsieur Jean-Jacques BAREAUD à la SARL BLANC MARINE, immatriculée le 5 septembre 1995 au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 402 107 445 et dont Monsieur Jean-Jacques BAREAUD, était inscrite au Registre National des Marques.

Monsieur Jean-Jacques BAREAUD explique avoir conçu en 2007 le projet de créer et d'exploiter une galerie commerciale dans la zone commerciale de Beaulieu située sur la commune de PUILBOREAU en périphérie de LA ROCHELLE et avoir eu recours dans ce but aux services de la SARL BSI en qualité de promoteur qui a porté ce projet devant la commission départementale d'aménagement commercial de Charente-Maritime pour autorisation le 20 octobre 2009 puis, en raison du refus opposé, le 16 novembre 2011, le projet, initialement appelé ATOLL, étant alors rebaptisé OCEAN DRIVE.

La SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG, immatriculée le 31 décembre 2003 au RCS de PARIS sous le numéro 349 545 103, se présente comme un acteur majeur de l'immobilier commercial en FRANCE spécialisée dans la valorisation des zones urbaines d'entrée de ville.

Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes :

la marque verbale française « L'ATOLL » déposée le 4 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 3820529,

la marque communautaire verbale « L'ATOLL » déposée le 4 mai 2012 et enregistrée sous le numéro 10860898,

les enregistrements de ces deux marques visant les services suivants:  
en classe 35 : « Aide dans l'exploitation ou la direction de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; services de conseils et d'informations commerciales liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres et de villages commerciaux ; services d'animation commerciale, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; décoration de vitrines ; promotions des ventes (pour les tiers) ; organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales ; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services de gestion commerciales de cartes à usage non financier en vue de fidéliser la clientèle ; services de vente au détail et services de regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant aux clients de voir et d'acheter des produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média électronique de communication, de produits de grande consommation dans les domaines de l'habillement, la santé, les divertissements (matériel et supports audio-vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateurs, consommables informatiques, jeux, jouets), l'équipement de la maison (articles des arts de la table, appareils électroménagers, meubles, articles d'ameublement, linge de maison), la décoration (couleurs, vernis, laques, colorants, bougies, tissus, tapis, paillasons, nattes, fleurs et plantes), l'ameublement, la culture (supports d'enregistrement acoustiques, magnétiques, numériques et audiovisuels, logiciels sur tous supports matériels et jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels, produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, manuels, revues, magazines (publications), papeterie, fournitures scolaires, matériel d'instruction ou d'enseignement y compris les logiciels éducatifs), l'éducation et les loisirs (produits de serrurerie et de quincaillerie, matériel de photographie, véhicules, appareils de locomotion par terre ou par eau, feux d'artifices, instruments de musique, matériel pour les artistes, articles de gymnastique et de sport, articles de jardinage). Information et conseil d'ordre administratif, commerciale et publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au détail et de grands magasins ; gestion commerciale de boutiques de vente au sein d'un centre commercial, prospection commerciale. Location de distributeurs automatiques » ;

en classe 36 : « Opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles ; gestion d'immeubles ; location d'immeubles ; gérance de biens immobiliers et de locaux commerciaux ; expertise immobilière ; estimations immobilières ; courtage en biens immobiliers, tous ces services concernant exclusivement des immeubles de bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux, de galeries marchandes » ;

en classe 37 : « Supervision [direction] de travaux de construction d'immeubles de bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; travaux de construction, réparation, restauration et entretien d'immeubles de bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; information en matière de construction et d'aménagement d'immeubles de bureaux, de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes » ;

en classe 39 : « Entreposage ; location d'entrepôts ; transport ; location de places de parking » ;

en classe 42 : « Conseils en construction ; études, conseils et construction de tous projets immobiliers ; services d'architecture et notamment étude et réalisation de tous projets immobiliers de construction, conception, mise au point et obtention de permis de construire, services de maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction ; essais techniques, ingénierie, expertises concernant la fiabilité de matériels industriels divers (travaux d'ingénieurs), services d'études de projets techniques ; expertise (travaux d'ingénieurs) ; établissements de plans pour la construction d'immeubles de bureaux et de locaux commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; consultation sur la protection de l'environnement et en matière d'économies d'énergie ; planification en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial ; décoration intérieure, y compris décoration intérieure d'immeubles de bureaux, de locaux commerciaux y compris de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; élaboration et conception de logiciels, y compris de logiciels destinés à la gestion d'immeubles de bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; maintenance de logiciels ; études de projets techniques » ;

en classe 43 : « Services de fourniture de nourriture et de boissons, à savoir restaurants, cafés, cafétérias, services de traiteur, restauration rapide et bars ; logements temporaires ».

La SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG explique avoir présenté en février 2007 un projet artistique architectural de centre commercial ayant pour titre « L'ATOLL » lors du concours organisé par Angers Loire Métropole déclaré vainqueur en mai 2008, l'autorisation d'exploitation de la commission départementale d'aménagement commercial ayant été obtenue en mai 2009 et le centre inauguré le 3 avril 2012.

Par courrier du 3 mai 2012, Monsieur Jean-Jacques BAREAUD mettait en demeure la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG de « cesser tout usage de la dénomination ATOLL sous toute forme et à quelque titre que ce soit et de formuler une proposition indemnitaire à [son] égard ».

Les échanges de courriers postérieurs n'ayant pas abouti à un règlement amiable, la SARL BLANC MARINE a, par exploit d'huissier du 19 février 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL BLANC MARINE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles 549 et 1382 du code civil :

1. A TITRE PRINCIPAL : le caractère frauduleux du dépôt de la marque L'ATOLL par la CDP,

de dire et juger que la marque L'ATOLL (n° 3820529) a été déposée en fraude des droits de la société BLANC MARINE, titulaire de la marque ATOLL n° 093620973,

de dire et juger que la société BLANC MARINE est bien fondée à revendiquer la propriété de la marque L'ATTOLL n° 3820529,

de dire et juger que Monsieur le Directeur de l'INPI devra, au vu d'une expédition certifiée conforme du jugement à intervenir et d'un certificat de non appel procéder au transfert et à l'inscription au profit de la société BLANC MARINE de la marque L'ATOLL n° 3820529 déposée pour les classes 35,36,37,39,42 et 43, le tout au registre national des marques,

de condamner la Compagnie de Phalsbourg à payer à la société BLANC MARINE une provision de 250 000 euros en réparation du préjudice subi par perte des fruits de la marque depuis le 4 avril 2011, à valoir sur la somme qui résultera de la vérification qui devra être faite par expertise,

d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert judiciaire de chercher tous éléments permettant à la juridiction saisie de chiffrer l'ensemble des avantages et fruits retirés par la Compagnie de Phalsbourg avec la marque L'ATOLL dont la propriété est revendiquée, d'ordonner à la CDP la cessation de l'utilisation de la marque ATOLL et ce, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée.

2. SUBSIDIAIREMENT : les actes de contrefaçon commis par la CDP

2.1. Contrefaçon par dépôt d'une marque seconde contrefaisante de constater la commission par la COMPAGNIE DE PHALSBURG d'actes constitutifs de contrefaçon par reproduction de la marque ATOLL enregistrée par la SARL BLANC MARINE,

de prononcer en conséquence l'annulation de la marque L'ATOLL (n° 3820529) déposée par ladite COMPAGNIE DE PHALSBURG pour les produits et services suivants :

service de fourniture de nourriture et de boissons, à savoir cafés, restaurants, cafétérias, services de traiteur, restauration rapide et bars ; services de vente au détail et services de regroupement pour le compte de tiers » dans les domaines des «divertissements (matériel et supports audio-vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateurs, consommables informatiques, jeux, jouets) » ; de « la culture (supports d'enregistrement acoustiques, magnétiques, numériques et audiovisuels, logiciels sur tous supports matériels et jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels » ; du « matériel d'instruction ou d'enseignement y compris les logiciels éducatifs) »,

vente au détail et de regroupement pour le compte de tiers » en matière de « loisirs ([...] produits de serrurerie et de quincaillerie),

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBURG au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du trouble commercial engendré par ces actes de contrefaçon par reproduction,

de constater la commission par la COMPAGNIE DE PHALSBURG d'actes constitutifs de contrefaçon par imitation de la marque ATOLL enregistrée par la SARL BLANC MARINE,

de prononcer en conséquence l'annulation de la marque L'ATOLL (n°3820529) déposée par ladite Compagnie de Phalsbourg pour les produits et services suivants :

services de vente au détail et services de regroupement pour le compte de tiers » dans les domaines de « l'équipement de la maison (articles des arts de la table, appareils électroménagers, meubles, articles d'ameublement), la décoration (couleurs, vernis, laques, colorants,

15

bougies, tissus, tapis, paillasons, nattes, fleurs et plantes), l'ameublement » ; des « articles de gymnastique et de sport ; de « la papeterie et des fournitures scolaires »,

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBOURG au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du trouble commercial engendré par ces actes de contrefaçon par imitation,

de constater la commission par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG d'actes constitutifs de contrefaçon par imitation de la marque ATOLL enregistrée par la SARL BLANC MARINE,

de prononcer en conséquence l'annulation de la marque L'ATOLL (n°3820529) déposée par ladite Compagnie de Phalsbourg pour les produits et services suivants :

Aide dans l'exploitation ou la direction de centres et de villages commerciaux, galeries marchandes ; services de conseils et d'informations commerciales liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres et de villages commerciaux ; services d'animation commerciale, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; décoration de vitrines ; promotions des ventes (pour les tiers) ; organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales ; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services de gestion commerciales de cartes à usage non financier en vue de fidéliser la clientèle ; services de vente au détail et services de regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant aux clients de voir et d'acheter des produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média électronique de communication, de produits de grande consommation dans les domaines de l'habillement, la santé, les divertissements (matériel et supports audio-vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateurs, consommables informatiques, jeux, jouets), l'équipement de la maison (articles des arts de la table, appareils électroménagers, meubles, articles d'ameublement, linge de maison), la décoration (couleurs, vernis, laques, colorants, bougies, tissus, tapis, paillasons, nattes, fleurs et plantes), l'ameublement, la culture (supports d'enregistrement acoustiques, magnétiques, numériques et audiovisuels, logiciels sur tous supports matériels et jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels, produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, manuels, revues, magazines (publications), papeterie, fournitures scolaires, matériel d'instruction ou d'enseignement y compris les logiciels éducatifs), l'éducation et les loisirs (produits de serrurerie et de quincaillerie, matériel de photographie, véhicules, appareils de locomotion par terre ou par eau, feux d'artifices, instruments de musique, matériel pour les artistes, articles de gymnastique et de sport, articles de jardinage). Information et conseil d'ordre administratif, commerciale et publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au détail et de grands magasins , gestion commerciale de boutiques de vente au sein d'un centre commercial, prospection commerciale. Location de distributeurs automatiques,

Opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles; gestion d'immeubles ; location d'immeubles ; gérance de biens immobiliers et de locaux commerciaux ; expertise immobilière ;

estimations immobilières ; courtage en biens immobiliers, tous ces services concernant exclusivement des immeubles de bureaux, de locaux commerciaux, y compris de centres et de villages commerciaux, de galeries marchandes,

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBourg au versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du trouble commercial engendré par ces actes de contrefaçon par imitation,

2.2. Contrefaçon par exploitation illicite d'une marque déposée

2.2.1. Exploitation illicite de la marque ATOLL pour une activité de centre commercial et de galerie marchande :

de constater l'exploitation par la COMPAGNIE DE PHALSBourg d'un centre commercial sous la marque ATOLL en violation des droits exclusifs détenus par la SARL BLANC MARINE sur la marque ATOLL n°093620973,

de condamner la Compagnie de Phalsbourg à payer à la société BLANC MARINE une provision de 250.000 euros en réparation du préjudice subi par perte des fruits de la marque depuis le 4 avril 2011, à valoir sur la somme qui résultera de la vérification qui devra être faite par expertise,

d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert judiciaire de chercher tous éléments permettant à la juridiction saisie de chiffrer l'ensemble des avantages et fruits retirés par la Compagnie de Phalsbourg avec la marque L'ATOLL dont la propriété est revendiquée, d'ordonner à la CDP la cessation de cette contrefaçon et ce sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée.

2.2.2. SUBSIDIAIREMENT, relativement seulement aux faits d'exploitation illicite d'un centre commercial ATOLL par la CDP (voir 2.2.1.) :

de dire et juger constitutifs d'actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil l'utilisation par la COMPAGNIE DE PHALSBourg de la marque ATOLL pour la promotion de produits et services identiques ou similaires à ceux sur lesquels la SARL BLANC détient un monopole d'exploitation en raison de son dépôt de marque ATOLL n° 093620973,

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBourg au versement d'une indemnité de 250 000 euros en réparation du préjudice engendré par cette concurrence déloyale,

d'ordonner à la CDP la cessation de ces actes de concurrence déloyale et ce, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée ;

2.2.3. Exploitation illicite de la marque ATOLL pour une activité de débit de boisson :

de constater l'exploitation par la COMPAGNIE DE PHALSBourg d'un service de débit de boisson sous la marque ATOLL en violation des droits exclusifs détenus par la SARL BLANC MARINE sur la marque ATOLL n°093620973,

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBourg au versement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des pertes de redevances engendrées par cet acte de contrefaçon,

d'ordonner à la CDP la cessation de cette contrefaçon et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée.

2.2.4. Exploitation illicite de la marque ATOLL pour une activité de fourniture d'un service de télécommunication :

ce constater l'exploitation par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG d'un service de télécommunications (WIFI gratuit) sous la marque ATOLL en violation des droits exclusifs détenus par la SARL BLANC MARINE sur la marque ATOLL n° 093620973,

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBOURG au versement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des pertes de redevances engendrées par cet acte de contrefaçon,

d'ordonner à la CDP la cessation de cette contrefaçon et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée.

3. EN TOUTE HYPOTHESE

de dire et juger la société BLANC MARINE recevable en ses demandes,

de débouter la COMPAGNIE DE PHALSBOURG de toutes demandes, fins et conclusions,

de condamner la COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la société BLANC MARINE une somme de 30 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître SABATIER qui en a fait l'avance.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 avril 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 112-2, L 112-4, L711-4 c, L 712-1 et suivants, L 714-5 et L 716-5 alinéa 3 et 4 du code de la propriété intellectuelle, de :

I. Sur la violation des droits antérieurs d'auteur et sur l'enseigne dont la COMPAGNIE DE PHALSBOURG est détentrice :

dire et juger que le signe distinctif « L'Atoll » détenu par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG en tant que titre de l'œuvre architecturale d'une part et en tant que dénomination et enseigne du centre commercial d'autre part, est notoirement antérieur au dépôt par la SARL Blanc Marine de la marque « Atoll » en date du 20 février 2009, ainsi que cela résulte de la couverture médiatique des résultats du concours d'Angers Loire Métropole, dès le 14 mai 2008 et des dossiers de présentation du projet notamment celui de novembre 2007,

dire et juger que la marque « ATOLL » déposée le 20 février 2009 par Jean-Jacques BAREAUD porte atteinte aux droits d'auteur antérieurs que détient la COMPAGNIE DE PHALSBOURG,

dire et juger que la marque « ATOLL » déposée le 20 février 2009 par Jean-Jacques BAREAUD porte atteinte aux droits antérieurs de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG sur l'enseigne,

dire et juger que le droit sur l'enseigne s'acquiert par le premier usage public et qu'à partir de cette date, ce signe a une priorité d'usage sur la marque,

débouter la société BLANC-MARINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

dire et juger que la marque Atoll n°093620973 a été manifestement déposée en fraude des droits antérieurs de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG,

prononcer par application des dispositions des articles L.122-4 et L. 711-4 c et e la nullité de la marque Atoll enregistrée sous le numéro 093620973 le 20 février 2009,

dire et juger que Monsieur le Directeur de l'INPI devra, au vu d'une expédition certifiée conforme du jugement à intervenir et d'un certificat de non appel procéder à la radiation de l'inscription de la marque Atoll n°093620973, au registre national des marques,

condamner la société BLANC MARINE à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,

condamner la société BLANC MARINE à payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie de PHALSBOURG, ainsi qu'en tous les dépens distrait au profit de Me Thierry DOMAS SELAS BDD Avocats sous sa due affirmation de droit,

2. subsidiairement, Sur la déchéance de la Marque « ATOLL » déposée par la société BLANC MARINE :

dire et juger que la société BLANC MARINE ne rapporte pas la preuve d'une exploitation sérieuse depuis plus de cinq ans des produits et services revendiqués par la marque « ATOLL » n°093620973,

prononcer la déchéance de la marque « ATOLL » n°093620973, déposée le 20 février 2009,

dire et juger que Monsieur le Directeur de l'INPI devra, au vu d'une expédition certifiée conforme du jugement à intervenir et d'un certificat de non appel procéder à la publication de la déchéance de l'inscription de la marque Atoll n°093620973, au registre national des marques ;

3. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

3.1 sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur la contrefaçon articulées le 24 octobre 2014,

dire et juger l'action en contrefaçon par usage de la marque irrecevable par application des dispositions de l'article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété intellectuelle, la société Blanc Marine ayant connaissance de l'usage du signe distinctif « L'ATOLL » par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG depuis plus de cinq ans sans avoir agi.

3.2. à titre infiniment subsidiaire

dire et juger que la SARL BLANC MARINE ne démontre pas le caractère frauduleux du dépôt de la marque L'ATOLL n° 3820529 par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG,

dire et juger que la SARL BLANC MARINE ne démontre pas l'existence d'un préjudice par perte des fruits de la marque Atoll enregistrée sous le numéro 093620973 ;

débouter la SARL BLANC MARINE de l'ensemble de ses demandes;

En toutes hypothèses :

condamner la SARL BLANC MARINE à payer à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner la SARL BLANC MARINE à payer à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme 15.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit Me Thierry DOMAS sous sa due affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 mai 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

### MOTIFS DU JUGEMENT

#### **1°) Sur le dépôt frauduleux de la marque française verbale « L'ATOLL » n° 3820529 et de la marque française verbale « ATOLL » n° 093620973**

Précisant que l'action en revendication prévue par l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne suppose pas la justification d'une utilisation publique antérieure du signe litigieux par la partie plaignante mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant, la SARL BLANC MARINE explique disposer de droits antérieurs sur le signe L'ATOLL puisque Monsieur BAREAUD communique avec le terme ATOLL au moins depuis fin 2007 alors que la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG (dite CDP) n'utilise ce signe que depuis le mois de mai 2008, elle est titulaire de la marque nationale ATOLL depuis le 20 février 2009, enregistrée sous le n° 093620973 pour les classes 03, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 42, 43 et 44, Monsieur BAREAUD a dès le mois de juin 2010 informé la CDP, dont il venait d'apprendre qu'elle entreprenait à Angers un projet portant le même nom ATOLL, de son projet charentais de centre commercial et du dépôt de marque afférent en date du 20 février 2009, la société CDP a ensuite déposé une marque nationale L'ATOLL le 4 avril 2011, enregistrée sous le n° 3820529 et pour les classes 35, 36, 37, 39, 42 et 43 puis le 4 mai 2012 une marque communautaire sous le numéro 10860898 et pour les mêmes produits et services que sa marque française. Elle en déduit que la société CDP a commis une fraude à ses droits puisqu'elle en connaissait l'existence.

En réponse à la demande reconventionnelle de la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG, la SARL BLANC MARINE explique que cette demande est sans objet dès lors que la CDP ne démontre pas l'antériorité de son usage du signe ATOLL et que la fraude n'est pas établie puisqu'à l'époque de son dépôt de marque ATOLL n°3620973, l'ATOLL d'Angers n'était encore qu'un projet embryonnaire ayant fait l'objet d'annonces dans certains médias qui, pour leur écrasante majorité, n'avaient et n'ont toujours qu'un rayonnement local alors que Monsieur BAREAUD habite à La Rochelle en Charente-Maritime, soit à environ 200 km d'Angers et n'est pas un professionnel de l'immobilier commercial.

En réplique, la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG expose que la SARL BLANC MARINE allègue des agissements frauduleux de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG reposant sur la seule circonstance que son gérant, Monsieur Jean-Jacques BAREAUD, prétendrait lui avoir envoyé une lettre le 2 juin 2010 l'informant de son projet alors que la SARL BLANC MARINE ne rapporte pas la preuve que cette lettre a été effectivement envoyée ou reçue. Elle ajoute que les autres pièces produites ne constituent en rien la preuve d'une quelconque connaissance par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG d'un projet immobilier. Elle précise qu'elle n'a pas déposé sa marque L'ATOLL dans le but de nuire à la SARL BLANC MARINE ou de tenter de lui extorquer un contrat de licence ou un rachat de ses droits mais bien parce qu'elle avait un projet réel, concret et abouti sur ce nom.

Reconventionnellement, la SA COMPAGNIE DE PHALSBURG soutient que la SARL BLANC MARINE avait nécessairement connaissance de l'utilisation du signe « L'ATOLL » par la COMPAGNIE DE PHALSBURG, en qualité de titre de l'œuvre architecturale et en tant qu'enseigne à la date de son dépôt de marque, soit au 20 février 2009 puisqu'elle fait usage du signe distinctif et original « L'Atoll » en tant que titre de l'œuvre architecturale depuis sa création en 2007. Elle ajoute que la SARL BLANC MARINE n'a entrepris de superficielles démarches, après la parution dans la presse du projet sélectionné le 14 mai 2008, que pour faire croire qu'elle avait un projet sérieux et demander aujourd'hui des dommages et intérêts à la COMPAGNIE DE PHALSBURG, les termes mêmes de la décision de refus CDAC révélant que le projet de la SARL BSI, et prétendument de la SARL BLANC MARINE, n'ait pas été suffisamment réfléchi, cohérent, crédible par rapport à son envergure et ses ambitions officielles. Elle précise à ce titre que de sérieux doutes sont permis sur les raisons du dépôt de Monsieur Jean-Jacques BAREAUD ou de la cession à la SARL BLANC MARINE du 30 juillet 2012 car l'objet social de la SARL BLANC MARINE, créée en 1995, était l'exploitation d'un salon de coiffure jusqu'à la modification enregistrée au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 16 mars 2009 qui adjoignait à l'objet social de la SARL BLANC MARINE, au capital de 12 500 euros seulement, les activités de conseils en projets immobiliers et marchands de biens, l'activité de promoteur immobilier n'étant pas précisée.

Conformément à l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Par ailleurs, en application du principe *fraus omnia corrumpit*, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.

Monsieur Jean-Jacques BAREAUD a déposé le 20 février 2009 la marque verbale française « ATOLL » sous le numéro 093620973 en visant des produits et services des classes 03, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 42, 43, 44. C'est à cette date que doit être apprécié le caractère frauduleux ou non du dépôt.

De son côté, la SA COMPAGNIE DE PHALSBURG a déposé la marque verbale française « L'ATOLL » le 4 avril 2011 sous le numéro 3820529. C'est à cette date que doit être appréciée l'existence de la

fraude qui lui est imputée, la marque communautaire verbale « L'ATOLL » déposée le 4 mai 2012 sous le numéro 10860898 n'étant pas en débat.

Les captures d'écran du 7 mai 2013 du site internet [www.minerve-immo.fr](http://www.minerve-immo.fr), qui ne mentionnent pas le signe ATOLL, n'ayant aucune date certaine et les factures de formation étant étrangères au débat, la première apparition de l'usage du signe ATOLL comme dénomination d'un centre commercial invoquée par Monsieur Jean-Jacques BAREAUD ressort d'un courrier adressé par la société EFICOM le 18 décembre 2007 à « MINERVE IMMOBILIER Monsieur Jean-Jacques BAREAUD ». Or, alors même que les liens entre celle-là et celui-ci ne sont pas établis, aucun extrait Kbis de la société MINERVE IMMOBILIER n'étant d'ailleurs produit, cette lettre, qui porte sur la présentation d'un centre commercial encore en projet, établit au mieux un usage non public du signe insusceptible de constituer un droit opposable à la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG au sens de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, les liens entre la SARL BSI et Monsieur Jean-Jacques BAREAUD n'étant justifiés par aucune pièce, les courriers du 20 janvier 2008 ainsi que les visuels l'accompagnant et du 30 janvier 2008 adressés par la société EPSILON 3D à la SARL BSI sont sans pertinence probatoire. De la même manière, l'étude de faisabilité datée du 4 septembre 2008 communiquée en pièce 7 sur des feuilles volantes non numérotées éditées par la SCP GDV ARCHITECTES n'a pas, à supposer que sa date soit certaine, de valeur probante faute de détermination possible de l'auteur de la commande et de l'utilisation qui en a été faite, le courrier du 29 avril 2009 ne comblant pas cette carence puisqu'il est à nouveau adressé à la SARL BSI et qu'il mentionne une réactualisation non produite aux débats. De plus, les seuls termes utilisés pour désigner le centre commercial se confondent avec sa localisation géographique sans référence au signe ATOLL.

Or, la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG démontre par la production :

d'un courrier du 9 mai 2007 qui lui a été adressé par l'AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU GRAND ANGERS mentionnant l'acceptation de sa candidature pour concourir au projet de parc d'activités commercial du Buisson,

de son dossier de candidature visant un projet de centre commercial expressément intitulé L'ATOLL dont la date du 26 octobre 2007 est confortée par celle de la pièce précédente,

de son dossier de presse du 15 mai 2008 et des différents articles parus dans des journaux régionaux et locaux entre le 14 mai 2008 et le 8 juin 2010 tels celui du quotidien OUEST FRANCE du 16 mai 2008 qui indique que le projet était à cette date baptisé L'ATOLL,

qu'elle développait dès l'année 2007 un projet de création d'un centre commercial dénommé L'ATOLL dont le sérieux est établi par le gain du concours et sa concrétisation par une inauguration le 3 avril 2012, la décision de la commission départementale d'aménagement de Maine-et-Loire du 7 mai 2009 portant autorisation de création de ce centre confirmant la constance de l'utilisation du signe L'ATOLL pour le désigner.

Aussi, alors qu'il prétend avoir eu l'ambition de créer un centre commercial à moins de 200 kilomètres d'ANGERS, Monsieur Jean-Jacques BAREAUD ne pouvait ignorer l'existence du projet d'envergure et de même nature de la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG largement médiatisé dès le mois de mai 2008.

Et, non seulement toutes les autres pièces produites par la SARL BLANC MARINE sont postérieures à cette date mais elles n'induisent, au jour du dépôt de la marque ATOLL, aucun usage de ce signe susceptible d'avoir été connu de la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG, les documents épars et sans cohérence d'ensemble versés au débat ne portant que sur des relations entre la SARL BSI et des sociétés tierces associées au projet dans des conditions juridiques indéterminées sans que le rôle de Monsieur Jean-Jacques BAREAUD ne soit compréhensible.

Dès lors, peu important la pertinence du courrier du 26 février 2013 adressé à Monsieur Jean-Jacques BAREAUD par la SARL ACTIDEV évoquant avec une surprenante précision la teneur d'un rendez-vous du 27 novembre 2008, il est établi que, lors de son dépôt de marque du 20 février 2009, Monsieur Jean-Jacques BAREAUD avait connaissance de l'utilisation constante du terme L' ATOLL par la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG depuis au moins 9 mois pour désigner son projet de centre commercial alors qu'il n'en avait lui-même fait aucun usage public.

En outre, aux termes des écritures de la SARL BLANC MARINE (page 4, 3ème§), le second projet soutenu le 16 novembre 2011 devant la commission départementale d'aménagement commercial de Charente-Maritime par la société BSI était intitulé OCEAN DRIVE. La décision de refus rendue par cette commission le 8 décembre 2009, déjà relative à une demande de la SARL BSI étrangère au litige et sans lien établi avec Monsieur Jean-Jacques BAREAUD, évoque un projet qui n'est jamais nommé par référence au signe ATOLL et souligne « les informations divergentes entre le dossier enregistré et envoyé aux membres et le discours prononcé par le pétitionnaire lors du débat ». Ces éléments, qui confirment que Monsieur Jean-Jacques BAREAUD n'était pas juridiquement à l'origine du projet allégué de centre commercial, établissent d'une part que le nom prétendu de celui-ci n'a pas été évoqué devant la commission et qu'il n'a pas été retenu dans la version finale du projet, sans qu'il soit démontré que son abandon éventuel trouve sa cause dans l'utilisation des termes L' ATOLL par la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG, et d'autre part que le contenu du projet a fait l'objet de modifications significatives à l'oral, ce qui induit à la fois le peu de pertinence des pièces censées en établir la teneur et le manque de sérieux de la demande finalement rejetée.

Enfin, Monsieur Jean-Jacques BAREAUD n'invoque, pour seul usage de sa marque, que des échanges de courriels de mars et mai 2012 relatifs à des pourparlers portant sur la sélection des enseignes du centre commercial en cours de construction, la SARL BLANC MARINE n'alléguant pour sa part aucun usage du signe ATOLL. Or, l'utilisation du terme ATOLL pour désigner le projet auprès de ces tiers n'est pas en cohérence avec le changement de dénomination antérieur précisé par

la demanderesse, le seul projet autorisé étant dénommé OCEAN DRIVE, et caractérise un usage à titre d'enseigne puisqu'il identifie physiquement un espace commercial et non à titre de marque faute de garantir l'origine commerciale du service proposé.

Aussi, il est établi que la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait un usage public et constant du signe L'ATOLL pour désigner un projet architectural antérieurement au dépôt de la marque verbale française « ATOLL » numéro 093620973 par Monsieur Jean-Jacques BAREAUD qui n'a jamais fait, à l'instar de la SARL BLANC MARINE initialement constituée pour exploiter un salin de coiffure, un usage public du signe ATOLL, y compris à titre de marque.

Dès lors, ce dépôt, qui ne visait pas les affaires immobilières de la classe 36, ne servait aucun projet sérieux de création d'un centre commercial initié et poursuivi par les titulaires successifs de la marque. Il n'a pas été effectué pour favoriser l'activité commerciale de Monsieur Jean-Jacques BAREAUD, d'ailleurs indéfinissable au regard des pièces produites et de l'absence de liens juridiques justifiés entre les différents intervenants, ou distinguer l'origine des services et produits visés à l'enregistrement mais exclusivement pour entraver l'activité commerciale de la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG dont il avait connaissance au plus tard depuis le 16 mai 2008, soit depuis plus de 9 mois au jour du dépôt, et chercher à obtenir, ainsi que les révèlent les courriers de réclamation produits aux débats, l'indemnisation d'un préjudice inexistant.

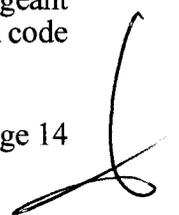
Cette attitude caractérisant la mauvaise foi et l'intention de nuire imputable à Monsieur Jean-Jacques BAREAUD, l'enregistrement de la marque verbale française « ATOLL » numéro 093620973 déposée le 20 février 2009 sera annulé pour tous les produits et services visés à l'enregistrement.

L'enregistrement de la marque étant nul et l'usage du signe L'ATOLL étant antérieur à celui, non public à le supposer existant, du signe ATOLL, le dépôt de sa marque par la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG n'est pas frauduleux. En conséquence, les demandes de la SARL BLANC MARINE à ce titre seront rejetées.

Par ailleurs, l'enregistrement de la marque verbale française « ATOLL » numéro 093620973 étant nul pour tous les produits et services visés au dépôt, les demandes au titre de la contrefaçon de la SARL BLANC MARINE, qui n'a pas plus de droit que son auteur, sont irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

## **2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire**

Au soutien de ses prétentions, la SARL BLANC MARINE expose que l'utilisation par la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG de sa marque pour faire la promotion de produits concurrents, notamment sur son site internet et son compte Facebook, est contraire aux usages loyaux du commerce et constitue une pratique de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la CDP sur le fondement de l'article 1382 du code civil.



En réplique, la SA COMPAGNIE DE PHALSBURG explique qu'aucun service de restauration n'est exploité sous la marque ATOLL par la société Compagnie de Phalsbourg qui n'a pour objet que la promotion immobilière de la classe 36 qui n'est pas visée dans le dépôt de marque de Blanc Marine, que les services de cafétéria et de WIFI sont gratuits et que la société Blanc Marine ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Il est désormais établi que la SARL BLANC MARINE, qui ne dispose d'aucun droit privatif sur le signe ATOLL, ne justifie pas user de ce signe pour exercer son activité commerciale. Elle ne démontre ainsi ni l'existence d'une faute imputable à la SA COMPAGNIE DE PHALSBURG ni celle d'un préjudice quelconque. Ses demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.

### **3°) Sur la procédure abusive**

En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

14

Il est acquis que Monsieur Jean-Jacques BAREAUD a déposé la marque verbale française ATOLL en fraude des droits de la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG ce que ne pouvait ignorer le cessionnaire de cette marque, la SARL BLANC MARINE dont il est le gérant. Or, alors même que le seul centre commercial dont l'exploitation a été autorisée et pour lequel elle prétend utiliser sa marque est dénommé OCEAN DRIVE et qu'elle ne justifie d'aucun usage de la marque ATOLL, la SARL BLANC MARINE, après avoir refusé une offre transactionnelle de rachat de sa marque formalisée dans un courrier du 30 novembre 2012, n'a pas hésité à assigner en février 2014 la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG dont l'usage du signe L'ATOLL est connu du public depuis le mois de mai 2008 et à solliciter sa condamnation à lui payer à titre principal une somme provisionnelle exorbitante de 250 000 euros tout en ne livrant pas le moindre document susceptible d'étayer le préjudice allégué. Ce faisant, elle s'inscrit dans la logique frauduleuse qui a présidé au dépôt de la marque litigieuse et n'a agi que pour nuire à la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG et obtenir indûment la réparation d'un préjudice inexistant. Elle a ainsi causé un préjudice à cette dernière résidant dans la perturbation de l'exploitation paisible du centre commercial L'ATOLL.

En conséquence, la SARL BLANC MARINE sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.

#### **4°) Sur les demandes accessoires**

Succombant au litige, la SARL BLANC MARINE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

#### **PAR CES MOTIFS**

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Prononce la nullité pour fraude de l'enregistrement de la marque verbale française « ATOLL » numéro 093620973 déposée le 20 février 2009 pour tous les produits et services visés à l'enregistrement ;

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 ;

Rejette les demandes de la SARL BLANC MARINE au titre du dépôt frauduleux de la marque verbale française « L'ATOLL » numéro 3820529 ;

Déclare irrecevable l'intégralité des demandes de la SARL BLANC MARINE au titre de la contrefaçon ;

Rejette les demandes de la SARL BLANC MARINE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Condamne la SARL BLANC MARINE à payer à la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive ;

Rejette la demande de la SARL BLANC MARINE au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL BLANC MARINE à payer à la SA COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BLANC MARINE à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Thierry DOMAS conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. en toutes ses dispositions.

**Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2015**

**Le Greffier**



**Le Président**

