

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
15/02513

N° MINUTE : **4**

**JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2016**

DEMANDERESSE

S.A.S. BIODEGR'AD
50 rue Boileau
69006 LYON

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,

représentée par Maître Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS
ADAMAS-INTERNATIONAL, avocats au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire #L0291 et Me Barbara BERTHOLET, avocat au
barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur Antoine AMICE
17 rue du Bouloi
75001 PARIS

Monsieur Jean-Baptiste AMICE
54 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

S.A.R.L. CARRE URBAIN
17 rue du Bouloi
75001 PARIS

Tous représentés par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E1508

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

12.01.2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 23 octobre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société BIODEGR'AD est une agence de communication, dirigée par monsieur BARD DE COUTANCE, immatriculée au registre du commerce de Lyon depuis le 1^{er} août 2012, indiquant proposer une activité de régie de supports éphémères, et être spécialisée dans les réseaux d'affichage et de signalétique temporaire et écologique. Elle propose notamment des pochoirs au sol destinés à promouvoir les produits et les marques de ses clients. Elle précise que son projet s'est inspiré de concepts existants, venus des États-Unis et de Grande-Bretagne.

La société CARRE URBAIN est une agence de communication, immatriculée au registre du commerce de Paris depuis le 1er septembre 2011, indiquant être leader sur le marché français dans la réalisation de publicités innovantes et ludiques par le biais de pochoirs sur des lieux de passage tels que trottoirs, murs, passages piétons, permettant à ses clients de bénéficier d'une visibilité accrue et personnalisée.

Messieurs Jean-Baptiste et Antoine AMICE, gérants de cette société, déclarent avoir réalisé une étude de marché approfondie sur cette technique de communication innovante et décidé de l'importer en France. Ils précisent avoir commencé leur activité sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 12 avril 2010.

Le 25 avril 2010, messieurs Jean-Baptiste et Antoine AMICE ont procédé à l'enregistrement d'un nom de domaine www.clean-tag.com.

Le 1^{er} août 2011, ils ont déposé à l'INPI en leur nom, la marque française semi figurative «CLEAN-TAG » dans la classe 35 pour « publicité, affichage écologique », enregistrée sous le numéro 3 850 237.

Messieurs Jean-Baptiste et Antoine AMICE revendiquent avoir été les premiers à commercialiser et développer la marque « CLEAN-TAG » en France.

Le 2 mai 2012, contestant l'utilisation des termes « clean tag » par monsieur BARD DE COUTANCE, exerçant alors comme auto entrepreneur, la société CARRE URBAIN et messieurs AMICE lui ont adressé une lettre de mise en demeure à laquelle il répondait le 25 juin 2012 énonçant que les termes « clean tag » désignaient un concept connu avant le dépôt de la marque, ce qui rendait la marque opposée purement descriptive.

Après une nouvelle mise en demeure en date du 23 novembre 2012, la société CARRE URBAIN assignait la société BIODEGR'AD, le 5 novembre 2013, devant la juridiction des référés qui par une ordonnance du 27 janvier 2014 :

- déclarait CARRE URBAIN irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « Clean-Tag » au motif qu'elle ne démontrait pas avoir obtenu une licence exclusive d'exploitation de la marque déposée par messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE, lui permettant d'agir en lieu et place des titulaires de la marque,
- la déboutait de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, aux motifs qu'elle n'est pas titulaire du signe clean-tag sur lequel elle fonde sa demande,
- jugeait au surplus, que les pièces versées au débat suffisent à démontrer un usage antérieur du signe clean-tag pour nommer ce procédé publicitaire de sorte que la société CARRE URBAIN ne peut prétendre à bénéficier d'un monopole pour l'usage d'un terme utile et nécessaire à la profession.

Par acte d'huissier délivré les 28 et 29 janvier 2015, la société BIODEGR'AD assignait au fond devant le tribunal de grande instance de céans la société CARRE URBAIN et messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE en annulation de leur marque.

Par ses dernière écritures en date du 22 septembre 2015, la société BIODEGR'AD sollicite du tribunal de :

- juger nulle la marque française semi-figurative « Clean-Tag » n° 3 850 237 pour défaut de caractère distinctif,
- ordonner la transmission de la décision prononçant la nullité de la marque « CLEAN-TAG » aux services de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour qu'il soit procédé à la radiation de la marque « CLEAN-TAG » du Registre National des Marques et à la publication de celle-ci au Bulletin officiel de la Propriété Industrielle,
- ordonner à Messieurs Jean-Baptiste AMICE et Antoine AMICE ainsi qu'à la société CARRE URBAIN, d'avoir à supprimer des sites de la société CARRE URBAIN, ainsi que de toutes communications quelles qu'elles soient et quel qu'en soit le support, toute mention, signe et/ou symbole laissant à penser que Messieurs AMICE et/ou la société CARRE URBAIN sont titulaires d'une marque sur les termes « clean tag », dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et ce sous astreinte,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société CARRE URBAIN,
- juger que la société CARRE URBAIN ne rapporte pas la preuve d'un droit d'usage exclusif sur la marque « CLEAN-TAG »,
- juger que la société CARRE URBAIN ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir et la déclarer irrecevable à agir et la débouter de sa demande reconventionnelle pour contrefaçon,
- débouter messieurs Jean-Baptiste et Antoine AMICE de leur demande

- reconventionnelle tardive tendant à la condamnation de la société BIODEGR'AD pour contrefaçon,
- débouter la société CARRE URBAIN de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société BIODEGR'AD pour concurrence déloyale et parasitaire,
 - juger que messieurs Jean-Baptiste et Antoine AMICE et la société CARRE URBAIN, par leurs demandes reconventionnelles et leur attitude procédurale se sont rendus coupables de procédure abusive au détriment de la société BIODEGR'AD,
 - les condamner in solidum à payer une amende civile dont le Tribunal fixera le montant,
 - les condamner in solidum à payer à la société BIODEGR'AD la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
 - ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil des sites de CARRE URBAIN et dans deux journaux au choix de BIODEGR'AD,
 - les condamner in solidum à verser à la société BIODEGR'AD la somme de 13.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d'huissier supportés par la société BIODEGR'AD,
 - ordonner l'exécution provisoire.

Par leurs dernière écritures en date du 23 septembre 2015, messieurs Jean-Baptiste et Antoine AMICE et la société CARRE URBAIN sollicitent du tribunal de :

- constater la validité de la marque Clean-Tag et son appartenance à la société CARRE URBAIN et débouter la société BIODEGR'AD de sa demande en nullité de la marque Clean-Tag,

A titre reconventionnel principal :

Sur la contrefaçon de la marque de la société CARRE URBAIN :

- juger que la société BIODEGR'AD a reproduit la marque CLEAN-TAG, détenue par la société CARRE URBAIN et commis des actes de contrefaçon,
- ordonner à la société BIODEGR'AD de cesser toute utilisation et exploitation de la marque CLEAN-TAG sur son site internet et sur tout autre support et par tous moyens, et ce, sous astreinte,
- prononcer l'interdiction formelle, pour la société BIODEGR'AD, de reproduire le nom de la marque CLEAN-TAG sous quelque forme que ce soit,
- condamner la société BIODEGR'AD à verser à la société CARRE URBAIN, au titre des dommages et intérêts, la somme de :
 - . 50.000 euros au titre des conséquences économiques négatives,
 - .20.000 euros au titre du préjudice moral,

Sur les actes de concurrence déloyale :

- juger que la société BIODÉGR'AD a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société CARRE URBAIN,
- condamner la société BIODEGR'AD à verser à la société CARRE URBAIN et messieurs AMICE la somme de 50.000 euros,

A titre reconventionnel subsidiaire :

Sur la contrefaçon de la marque de messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE :

- juger que la société BIODEGR'AD a reproduit la marque CLEAN-TAG, détenue par messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE,
- juger que les actes de la société BIODEGR'AD sont constitutifs de

contrefaçon,

- ordonner à la société BIODEGR'AD de cesser toute utilisation et exploitation de la marque CLEAN-TAG sur son site internet et sur tout autre support et par tous moyens, et ce, sous astreinte,
 - prononcer l'interdiction formelle, pour la société BIODEGR'AD, de reproduire le nom de la marque CLEAN-TAG sous quelque forme que ce soit ;
 - condamner la société BIODEGR'AD à verser à messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE, au titre des dommages et intérêts, la somme de : 30.000 euros au titre des conséquences économiques négatives, 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- En tout état de cause,
- débouter la société BIODEGR'AD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 - ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société BIODEGR'AD,
 - condamner la société BIODEGR'AD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 24 septembre 2015.

MOTIVATION

Sur la nullité de la marque française CLEAN TAG

L'article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

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

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ».

Le signe « Clean-Tag » est composé de deux termes de la langue anglaise « clean » et « tag ». Ces deux termes sont aisément compris par les professionnels du secteur composant le public pertinent dans l'appréciation du caractère distinctif du signe, si ce n'est également par une très large partie du public français et l'étaient au jour du dépôt le 1er août 2011.

- Le terme « clean » signifiant « propre » est depuis de nombreuses années couramment employé pour désigner divers produits esthétiques ou nettoyants, ainsi que des services de pressing ou de nettoyage.
- Le terme « tag » est quant à lui entré dans le langage courant depuis de nombreuses années comme désignant un graffiti tracé ou peint.

La société BIODEGR'AD justifie par ailleurs que ces deux termes « clean tag » décrivaient usuellement au moment du dépôt, une technique de création consistant à pulvériser, grâce à un nettoyeur haute pression, de l'eau au travers de pochoirs placés sur différents supports, le contraste entre la propreté et la saleté ainsi obtenu laissant apparaître un message publicitaire éphémère (voir pièces 20 à 25 du demandeur).

Les défendeurs reconnaissent d'ailleurs ne pas être à l'origine de la technique mais avoir décidé après une étude de marché d'importer et de développer en France cette technique née plusieurs années auparavant aux Etats-Unis.

Les deux procès-verbaux de constats établis par maître Stéphanie FAYSSE, huissier de justice, des sites internet de CARRE URBAIN, les 27 novembre 2013 et 20 janvier 2015 démontrent que la société CARRE URBAIN, si elle rappelle le caractère protégé du signe « clean tag » l'utilise non pas comme marque mais pour décrire la technique innovante de communication qu'elle propose, en indiquant notamment :

- « *Le Clean-Tag (tag propre ou reverse graffiti) est véritablement une communication d'un nouveau genre, affiliée au street marketing, et qui se différencie des publicités conventionnelles* » ;
- « *Le point de départ à la création de cette agence a été la découverte du clean tag (tag propre ou reverse graffiti) en 2009 par un duo de frères passionnés de graphisme et de street marketing.* »
- « *Est-ce bien légal ? Cette question nous est souvent posée, ce qui prouve que le Clean Tag (tag propre) marque les esprits ! Rassurez-vous, la technique est complètement légale (sinon nous ne l'utiliserions pas). Le Clean Tag (tag propre) ne fait que nettoyer le support avec un jet d'eau à haute pression. Cette technique n'abîme en rien, au contraire ! Il n'y a aucune interdiction juridique en France pour ne pas l'utiliser.* »
- « *Une communication alternative : Le Clean-Tag s'inscrit dans une logique de développement durable. Oubliez produits chimiques, solvants, colles. Le Clean-Tag c'est propre. Aucune dégradation ! Du nettoyage, rien d'autre. Un pochoir recyclable, un matériel peu gourmand en énergie et de l'eau fluviale (non potable). Voilà ce qui permet de réaliser un Clean-Tag®. Nous laissons après notre passage une trace propre au sol, votre message. Un impact positif sur la planète et sur vos clients* ».

Au vu de ce qui précède, l'association de deux mots « CLEAN » et « TAG » désigne une technique connue au moment du dépôt de la marque dont le procédé est évoqué par ces deux mots.

Dès lors, il sera fait droit à la demande en annulation de la marque «CLEAN-TAG» présentée par la société BIODEGR'AD pour défaut de distinctivité.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société CARRE URBAIN et messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE

La société CARRE URBAIN et messieurs AMICE sollicitent à titre reconventionnel principal ou subsidiaire la condamnation de la société BIODEGR'AD en contrefaçon de la marque « CLEAN-TAG ».

Cependant, au vu de l'annulation de la marque ci-dessus prononcée, les

demandes reconventionnelles en contrefaçon seront déclarées irrecevables.

La société CARRE URBAIN sollicite également à titre reconventionnel la condamnation de la société BIODAGR'AD en concurrence déloyale.

Elle lui reproche d'utiliser le mot clé Clean tag sur les sites de recherches et d'utiliser les mêmes arguments publicitaires en exposant : « *Aucun solvant ni produit chimique, juste du nettoyage. Une démarche écologique car l'eau utilisée est impropre à la consommation, elle est récupérée à proximité des lieux de marquage* », alors qu'elle même écrit sur son site : « *Biodegr'Ad communique avec des matériaux propres et à faible impact environnemental.*

Pour nos concepts nous utilisons l'eau fluviale accessible à proximité, ainsi que des matériaux naturels en guise de supports, pouvant être ré exploités et / ou recyclés. »

Pendant, il n'y a pas de faute à utiliser les termes clean tag, sur lequel les défendeurs n'ont pas de droit privatif du fait de l'annulation de leur marque déposée.

Par ailleurs, l'argument publicitaire présentant le procédé comme écologique, utilisant l'eau comme matière première ne fait qu'expliquer le procédé technique du clean tag ou « tag propre » ou encore « reverse graffiti ».

Cet argument est naturellement utilisé pour vanter le procédé sans être constitutif d'une faute commise au préjudice de la société CARRE URBAIN.

La société CARRE URBAIN sera, dès lors, déboutée des demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire.

Sur les autres demandes

La société BIODAGR'AD sera déboutée de ses autres demandes et notamment de ses demandes non justifiées en condamnation des défendeurs pour procédure abusive.

La demande de publication judiciaire n'apparaissant pas justifiée en l'espèce, il n'y sera pas fait droit.

La société CARRE URBAIN et messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE qui succombent seront condamnés au paiement des dépens.

L'équité commande de les condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros à la société BIODAGR'AD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur du présent jugement, l'exécution provisoire ne sera pas prononcée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

Prononce la nullité de la marque française semi-figurative «CLEAN-TAG » enregistrée sous le numéro 3 850 237,

Dit que la décision définitive sera transmise par la partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription de ladite marque au Registre National des Marques,

Déclare irrecevable la société CARRE URBAIN et messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE de leurs demandes formées à l'encontre de la société BIODEGR'AD en contrefaçon de marque,

Déboute la société CARRE URBAIN de ses demandes formées à l'encontre de la société BIODEGR'AD en concurrence déloyale et parasitaire,

Déboute la société BIODEGRAD de ses autres demandes,

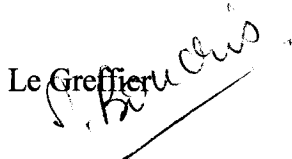
Condamne in solidum la société CARRE URBAIN et messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE à payer à la société BIODEGR'AD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Condamne in solidum la société CARRE URBAIN et messieurs Antoine et Jean-Baptiste AMICE aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 07 Janvier 2016.

Le Greffier



Laurence LEHMANN
Vice-Présidente

