

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

**COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019**

(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)

N° RG 17/05270 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KAVN

SARL PLAK Ô 31

c/

SA PLACOPLATRE

Nature de la décision : AU FOND

Décision déferée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/08458) suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2017

APPELANTE :

SARL PLAK Ô 31 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [...]

représentée par Maître Eva VIEUVILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandrine PANTZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SA PLACOPLATRE agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège sis [...]

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Myriam MOATTY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SA Placoplatre (ci-après la société Placoplatre) a été constituée en 1946 et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes en plâtre et à base de plâtre, ainsi que de matériaux de construction et d'isolation.

Elle est notamment titulaire de la marque 'PLACO' déposée à l'INPI le 6 juillet 1978 et enregistrée sous le numéro 1 475 333, régulièrement renouvelée à son échéance et en dernier lieu le 9 juin 2008, pour désigner des produits et services des classes 2, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 35, 37 et 41, visant notamment tous travaux de plâtrerie et d'isolation, tous matériaux de constructions non métalliques, isolants ou non, plaques, panneaux, cloisons de plâtre etc.

La marque 'PLACO' a fait l'objet d'une inscription au registre national des marques le 24 novembre 1998 sous le numéro 267366, à la suite du changement de dénomination sociale de la société Placoplatre devenue Placoplatre Lambert, puis, le 8 novembre 2001, d'une nouvelle inscription sous le numéro 334492 lorsque ladite société a adopté à nouveau la dénomination sociale Placoplatre.

La SARL Plak ô 31 (ci-après la société Plak ô 31), immatriculée au RCS de Toulouse le 14 janvier 2014, exerce une activité décrite comme 'travaux de bâtiment, peinture, démolition, pose de plaques de plâtre'.

Par courrier du 4 mai 2015, la société Placoplatre a mis en demeure la société Plak ô 31 d'avoir à cesser d'utiliser la marque 'PLACO' dont elle est titulaire dans sa dénomination sociale, sur ses cartes de visite, dans son adresse e-mail et dans ses insertions dans les pages jaunes et blanches de l'annuaire module internet.

Faute d'obtenir satisfaction, la société Placoplatre a, par acte d'huissier du 12 août 2016, assigné la société Plak ô 31 en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

La société Plak ô 31 n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— dit que la société Plak ô 31, en adoptant la dénomination sociale 'Plak ô 31' et en faisant usage dans le cadre de son activité à des fins publicitaires et commerciales des termes 'Plak ô

31' et 'PLACO', a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque 'PLACO' n° 1 475 333, propriété de la société Placoplatre,

— fait interdiction à la société Plak ô 31 de faire usage de la marque 'PLACO' et de la dénomination 'PLAK Ô 31' à quelque titre que ce soit, sur tous supports et notamment sur son site internet accessible à l'adresse <http://elfakhourynader.wix.com/plako31>, dans ses adresses emails ou encore à titre de mention dans les annuaires, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

— passé ce délai, condamné la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

— enjoint à la société Plak ô 31 de modifier sa dénomination sociale en supprimant le vocable 'PLAK Ô', dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

— passé ce délai, condamné la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre une astreinte provisoire supplémentaire de 500 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

— condamné la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre la somme de 2.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon,

— débouté la société Placoplatre du surplus de ses prétentions (au titre du préjudice matériel et de la confiscation des documents publicitaires et commerciaux)

— condamné la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Plak ô 31 aux dépens de l'instance,

— dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que :

— sur la contrefaçon par reproduction : la société Plak ô 31 utilise sur son site internet le signe 'PLACO', ainsi que divers autres mentions du terme 'PLACO', correspondant strictement à la marque dont la société Placoplatre est propriétaire, ce dont il ressort que l'action en contrefaçon par reproduction est fondée.

— sur la contrefaçon par imitation : il existe une prépondérance de similitudes entre la marque 'PLACO' et la signe 'Plak ô 31', créant un risque de confusion dans l'esprit du public, la marque 'PLACO' lui étant familière du fait de son ancienneté. Le tribunal a donc également déclarée bien fondée l'action en contrefaçon par imitation de marque.

— sur la demande de dommages et intérêts : la société Placoplatre ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice matériel , de sorte que seul le préjudice moral a été indemnisé et évalué à la somme de 2.500 €

— sur les demandes complémentaires : la société Plak ô 31 s'est vue interdire l'utilisation des termes 'PLACO' et 'Plak ô' et enjointee de supprimer le terme 'Plak ô' de sa dénomination sociale, le tout sous astreinte.

La société Plak ô 31 a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 13 septembre 2017, dans des conditions de régularité non contestées, en ce qu'il a :

— dit que la société Plak ô 31, en adoptant la dénomination sociale 'Plak ô 31' et en faisant usage dans le cadre de son activité à des fins publicitaires et commerciales des termes 'Plak ô 31' et 'PLACO', a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque 'PLACO' n° 1 475 333, propriété de la société Placoplatre,

— fait interdiction à la société Plak ô 31 de faire usage de la marque 'PLACO' et de la dénomination 'PLAK Ô 31" à quelque titre que ce soit, sur tous supports et notamment sur son site internet accessible à l'adresse <http://elfakhourynader.wix.com/plako31>, dans ses adresses emails ou encore à titre de mention dans les annuaires, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

— passé ce délai, condamne la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre une astreinte provisoire de 500 €par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

— enjoint à la société Plak ô 31 de modifier sa dénomination sociale en supprimant le vocable 'PLAK Ô', dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

— passé ce délai, condamne société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre une astreinte provisoire supplémentaire de 500 €par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

— condamné la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre la somme de 2.500 €de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon,

— condamné la société Plak ô 31 à payer à la société Placoplatre la somme de 2.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Plak ô 31 aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'appelant n°3 transmises par RPVA le 2 juin 2019, la société Plak ô 31 demande à la cour de :

Vu le Jugement du 13.07.2017

Vu les griefs invoqués dans la déclaration d'appel

Vu la notification de la déclaration d'appel du 10.10.2017

Vu les articles 711-1, 714-5, 714-6, 713-1 et 713-2 du code de propriété intellectuelle

- rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
- déboutant la société Placoplatre de toutes ses demandes, fin et conclusions,
- réformer les dispositions du Jugement soulevés dans la déclaration d'appel

Statuant à nouveau :

- constater que les faits de contrefaçon par imitation et par reproduction de la marque « PLACO » ne sont pas constitués,
- constater que le préjudice allégué par la société Placoplatre n'est pas justifié,

En conséquence,

- infirmer toutes les sanctions prises à l'encontre de la société Plak ô 31,
- débouter la société Placoplatre de toutes ses demandes complémentaires,

Reconventionnellement,

- constater que les marques « PLACO » n° 1 475 333, déposée le 6 Juillet 1978, et « PLACO » n° 98752484, déposée le 2 octobre 1988 sont trompeuses, ne font pas l'objet d'un usage conforme à la Loi, sont devenues banales dans le langage courant,
- prononcer la déchéance des marques « PLACO » n° 1 475 333, déposée le 6 Juillet 1978, et « PLACO » n° 98752484, déposée le 2 octobre 1988 dans toutes les classes,

En toute hypothèse,

- condamner la SA Placoplatre à payer à la SARL Plak Ô 31 la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1re instance, et 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel,
- condamner la SA Placoplatre à payer les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 24 août 2018, la société Placoplatre demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 31 et 70 du code de procédure civile,

- juger la société PLAKÔ 31 irrecevable en sa demande reconventionnelle visant à voir prononcer la déchéance de la marque PLACO n° 98752484 déposée le 2 octobre 1988, et de la marque PLACO n° 1 475 333 déposée le 6 juillet 1978,

En toute hypothèse,

- juger la société PLAKÔ 31 mal fondée en son appel,

— la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les griefs de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation à l'encontre de la société PLAKÔ 31,

Y ajoutant,

— ordonner la confiscation et la remise à la société PLACOPLATRE, en vue de leur destruction aux frais de la société PLAKÔ 31 de tous documents publicitaires et/ou commerciaux revêtus de la désignation litigieuse « PLAK Ô 31 » en possession de la société défenderesse au jour de la signification du jugement à intervenir,

— interdire à la société PLAKÔ 31 de faire usage à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, de la marque PLACO et/ou du signe PLAKÔ 31 ; interdire notamment l'usage des noms de domaine www.plako31.fr et/ou www.plako31.com, ainsi que l'usage des signes litigieux sur les sites internet accessibles depuis ces noms de domaine, et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et préciser que la chambre de la cour d'appel de céans qui aura rendu l'arrêt à intervenir se réservera la liquidation de cette astreinte,

— condamner la société PLAKÔ 31 à payer à la société PLACOPLATRE, en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts s'élevant à la somme de 20.000 €

— ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, aux frais de la société PLAKÔ 31, au choix de la société PLACOPLATRE, et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 6.000 € hors taxes,

— condamner la société PLAK Ô 31 à payer à la société PLACOPLATRE la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société PLAKÔ 31 aux entiers dépens de l'instance.

S'agissant de l'irrecevabilité, elle avance que les demandes reconventionnelles de la société plak ô 31 sont irrecevables, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle faute d'avoir été présentées en premier ressort, et irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile :

— l'action en déchéance de la marque n° 98 75 24 84 déposée le 2 octobre 1988 est irrecevable cette marque n'étant pas invoquée à l'appui de l'action de la société demanderesse;

— l'action en déchéance de la marque placo n° 14 75 333 déposée le 6 juillet 1978 est également irrecevable comme concernant des produits et services non visés dans l'action en contrefaçon et la preuve de l'utilisation de la marque plaque étant suffisamment rapportée.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 juin 2019.

La clôture de l'instruction a été reportée à la date de l'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la contrefaçon de marque

L'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que '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. ' L'article L. 713-3 du même code, dispose que 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'.

Enfin, aux termes de l'article L. 716-1 dudit code : 'L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.'

a. Sur la contrefaçon par reproduction :

Comme l'a justement analysé le premier juge, la contrefaçon par reproduction d'une marque suppose l'usage d'un signe qui reproduit sans modification ni ajout les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

L'appréciation de la reproduction doit ressortir de l'examen des seuls signes en présence, sans impliquer la comparaison par exemple des marchandises ou de leurs qualités ou encore des méthodes de commercialisation des produits.

La contrefaçon par reproduction ne nécessite pas davantage la démonstration d'un risque de confusion. Constitue un acte de contrefaçon par reproduction, l'attribution de la marque à des articles de même nature ne provenant pas du titulaire de la marque déposée.

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 juillet 2016 à la requête de la société intimée que la société PLAK Ô 31 utilise dans le cadre de la présentation de ses activités sur son site internet le signe 'PLACO' correspondant strictement à la marque dont la société PLACOPLATRE est propriétaire.

La page d'accueil de ce site indique ainsi notamment : 'Nous sommes orienté dans la plâtrerie, la cloison sèche (placo), réalisation des joints, (bandes placo), doublage, étanchéité à l'air aux normes en vigueur (RT 2012)...' (pièce 7).

C'est à juste titre que le premier juge a déclarée bien fondée l'action en contrefaçon par reproduction de la marque 'PLACO' n° 1 475 333 engagée par la société PLACOPLATRE à

l'encontre de la société PLAK Ô 31 au regard des articles L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque placo étant utilisée pour désigner des produits et services relatifs à des travaux de plâtrerie de la société PLAK Ô 31.

La société PLAK Ô 31 ne conteste pas la matérialité des faits mais prétend que l'usage qu'elle fait de la marque placo correspond à l'exercice d'un droit de citation licite dans la mesure où elle ne fait que citer la marque des produits dont elle se sert pour la réalisation des travaux. Or la citation d'une marque déposée n'est licite que lorsqu'elle est effectuée à des fins strictement informatives exclusives de toute finalité commerciale ou publicitaire. En l'espèce la marque placo n'est la désignation générique d'aucun produit ; en associant la marque placo à ses produits, la société PLAK Ô 31 tend à s'approprier la réputation de la marque placo, et de surcroît faire croire que les produits qu'elle cite proviennent exclusivement de la société PLACOPLATRE. Il importe peu que la société PLAK Ô 31 soit le cas échéant cliente de la société PLACOPLATRE, fait qui en l'état des pièces produites par l'appelante reste à l'état de simple allégation.

Si tel était le cas, il en résulterait de plus fort que la société PLAK Ô 31 a parfaitement connaissance qu'il s'agit d'une marque déposée et notoire.

b. Sur la contrefaçon par imitation :

Il est constant que les sociétés PLACOPLATRE et PLAK Ô 31 exercent des activités similaires, sinon identiques.

C'est à juste titre que le premier juge a recherché si l'utilisation du signe 'PLAK Ô 31' par la société désormais appelante porte atteinte aux droits antérieurs de la société PLACOPLATRE sur la marque 'PLACO', et si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, en l'espèce le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés.

S'agissant de produits et services relevant du secteur de la construction, ce public est constitué tant par des professionnels du bâtiment, avec lesquels les parties sont en relation ou en concurrence que du grand public ayant recours aux produits ou services proposés.

L'appréciation de la similitude des signes au plan visuel, phonétique et conceptuel et fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, fait en effet ressortir les éléments suivants :

— au plan phonétique, le signe contesté se distingue uniquement de la marque protégée par l'adjonction du chiffre 31, insuffisant pour écarter la similitude tenant à la reprise du vocable prononcé 'PLACO' qui constitue l'élément distinctif, en ce qu'il caractérise l'activité exercée, cet ajout pouvant seulement laisser penser que l'utilisateur a entendu limiter son activité au plan géographique dans le département de la Haute-Garonne ou autour;

— au plan conceptuel, le signe 'PLAK Ô 31' renvoie à l'idée d'une déclinaison des termes de la marque première 'PLACO' et induit l'idée que la société PLAK Ô 31 serait une filiale locale de la société PLACOPLATRE, et donc qu'il existerait un lien d'association entre les deux sociétés;

— au plan visuel, le signe 'PLAK Ô' est très semblable à la marque antérieure 'PLACO' du fait qu'il présente quatre lettres en commun, à savoir les trois lettres d'attaque et la lettre finale, même s'il s'en distingue au plan orthographique et syntaxique par la présence d'un 'K' au lieu d'un 'C' dans la marque, celle d'un accent circonflexe sur le 'O' dans le signe litigieux, ainsi que par la présence d'un espace entre le 'K' et le 'Ô'.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ressort de cette analyse une prépondérance des similitudes entre la marque 'PLACO' et le signe 'PLAK Ô 31" objet de la comparaison à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit du public, en l'espèce majoré par le fait que la marque 'PLACO' lui est familière du fait de son ancienneté et de sa notoriété. Le risque de confusion est d'autant plus avéré que la marque antérieure placo présente un fort pouvoir distinctif du fait de son ancienneté, de son exploitation soutenue et de sa notoriété.

Il résulte des pièces versées que l'usage du signe 'PLAKÔ31" est fait à titre de dénomination sociale, est utilisé dans la communication de la société appelante et en tant qu'enseigne, est intégré dans les noms de domaines que la société appelante a réservés.

L'adjonction en partie inférieure du logo de la mention ' agencement intérieur & design' n'est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où les signes ont en commun l'élément dominant Placo;

La société appelante indique dans ses conclusions avoir modifié son logo ' afin de confirmer sa volonté d'écarter définitivement tout risque de confusion', reconnaissant ipso facto le caractère potentiellement contrefaisant de son logo. Cependant ce nouveau logo continue de présenter de façon prédominante l'élément dominant plako et les observations relatives au logo initial sont transposables à l'identique le concernant.

Ainsi, en adoptant et en faisant usage dans la vie des affaires de la dénomination sociale 'PLAK Ô 31" pour exercer son activité, la société appelante s'est également rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque 'PLACO' n° 1 475 333, visée par les dispositions des articles L. 713-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précitées.

2 sur les demandes incidentes en cause d'appel :

L'article 564 du code de procédure civile n'a pas pour objet d'interdire à la partie non comparante devant le premier juge de développer en cause d'appel les prétentions qu'elle estime liées à la demande initiale, l'office du juge étant de vérifier si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

De même au terme de l'article 70 du même code les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce la société PLAKÔ31 sollicite le prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation, pour caractère trompeur et/ ou pour dégénérescence de :

— la marque PLACO N° 1475 333 déposée le 6 juillet 1978

— la marque PLACO N° 98752484 déposée le 2 octobre 1988,

ou subsidiairement la déchéance de la classe 37 de la marque PLACO N° 1475 333 déposée le 6 juillet 1978.

Elle soutient qu'aux termes de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Or l'action en déchéance ne peut pas viser des produits ou services qui ne sont pas opposés dans le cadre de l'action en contrefaçon, puisqu'ils se sont étrangers au litige.

En l'espèce il est constant que la marque PLACO N° 98752484 déposée le 2 octobre 1988 n'est pas opposée à l'appelante ; elle est donc irrecevable en ses demandes reconventionnelles concernant cette marque.

S'agissant de la marque PLACO N° 1475 333 déposée le 6 juillet 1978, et s'agissant de la déchéance pour caractère trompeur, l'article L714'6 du code précité dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait propre à induire en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve laquelle ne peut résulter de ses seules affirmations.

Il n'incombe pas à la société PLACOPLATRE de faire la démonstration du caractère distinctif de sa marque PLACO, mais à l'appelante de démontrer son absence de caractère distinctif en se plaçant au 6 juillet 1978, date du dépôt initial de la marque. Or l'appelante ne produit aucun élément en lien avec ces prétentions.

S'agissant du caractère supposé trompeur de ladite marque, il incombe toujours à l'appelante d'apporter la preuve de la déceptivité en se plaçant dans la position du public pertinent, en l'espèce les professionnels du bâtiment ou les clients intéressés à des travaux de bâtiment. Or la société appelante n'explique pas en quoi la marque PLACO présenterait un caractère trompeur.

Pour sa part la société Placoplatre justifie que le vocable PLACO rattache des produits et services à son origine précise en l'espèce la société PLACOPLATRE qui est à l'origine de ce terme dépourvu de toute signification intrinsèque. Elle justifie par les pièces produites qu'elle n'a jamais cessé de mettre en 'uvre les démarches appropriées pour informer le public que PLACO est une marque enregistrée, aussi bien dans des publications destinées aux professionnels que par exemple dans l'hebdomadaire Paris-Match destiné au grand public.

La société PLAKÔ31 avance encore que la société PLACOPLATRE a procédé au dépôt de cinq marques PLACOPLATRE ce qui démontre sa mauvaise foi, engendrant un monopole anticoncurrentiel. Il incombe toujours à celle qu'il allègue d'en rapporter la preuve.

Or, en l'absence de démonstration par la société PLAKÔ31 d'un usage courant, général et prolongé du signe au moment du dépôt de la marque, aucune fraude n'est caractérisée.

La société PLAKÔ31 avance également qu'il y a lieu de la déchéance de la marque au motif de sa dégénérescence, l'article L714'6 du code de la propriété intellectuelle disposant qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Une telle sanction suppose réunies deux conditions cumulatives, d'une part un usage généralisé de la marque au point qu'elle ne soit plus perçue comme telle par le public mais uniquement comme la désignation d'un produit ou d'un service, d'autre part que cela provienne du fait du titulaire de la marque, c'est-à-dire de son inaction à sa protection.

De ce chef il suffit de constater que la société PLACOPLATRE justifie par les pièces versées d'une part qu'elle ne cesse d'entreprendre des actions judiciaires à l'encontre de tiers faisant selon elle un usage illicite de ses marques, d'autre part qu'elle multiplie les campagnes de communication dans la presse grand public comme professionnelle pour rappeler que Placo est une marque déposée qui ne peut être utilisée comme nom commun. Ces interventions multiples illustrent la volonté de la société PLACOPLATRE de défendre sa marque et de s'opposer à une désignation usuelle des produits et services sous ce vocable.

S'agissant enfin de la demande de déchéance pour défaut d'exploitation, l'article L714'5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage l'usage de la marque sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et elle peut être apportée par tout moyen.

Revêt le caractère d'un usage sérieux, au sens de l'article susvisé, l'usage qu'un titulaire fait de sa marque pour rassembler sous un seul nom un ensemble de produits ou services ayant eux-mêmes des désignations distinctes.

La société PLACOPLATRE démontre notamment par la production des catalogues 2012 et 2014 que la marque PLACO désigne de multiples produits en relation avec le bâtiment et la construction ainsi que des services présentés sous la rubrique 'les services placo' incluant notamment des services d'assistance technique de pose. Elle démontre également par la production de captures d'écran Internet qu'elle propose des formations et des stages pour des professionnels souhaitant se perfectionner en lien avec les produits PLACO.

Ainsi, les prétentions de la société PLAKÔ31 doivent être déclarées malfondées et elle sera déboutée de sa demande de déchéance de la marque PLACO N° 1475 333 déposée le 6 juillet 1978, pour toutes les classes.

3) sur les préjudices de la société PLACOPLATRE :

Aux termes de l'article 716'14 du code précité, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

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

2°) le préjudice moral causé à cette dernière,

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

La société intimée justifie suffisamment de l'atteinte portée à ses intérêts moraux, alors qu'elle s'emploie à protéger sa marque notoire PLACO. Il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

4) Sur les demandes complémentaires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les mesures d'interdiction sous astreinte prononcées à l'encontre de la société PLAK Ô 31 indispensables pour faire cesser les actes de contrefaçon, la société PLAK Ô 31 s'étant vue ordonner sous astreinte de supprimer le terme 'PLAK Ô' de sa dénomination sociale et interdire d'utiliser, à des fins publicitaires ou commerciales et sous quelque forme que ce soit, les termes 'PLACO' et 'PLAK Ô31'.

Les délais des astreintes et injonctions doivent courir à compter de la signification du présent arrêt.

Les mesures ci-dessus prononcées apparaissent suffisantes pour mettre un terme à la contrefaçon. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de publication de la décision ainsi que de confiscation et de remise aux fins de destruction de tous documents publicitaires et/ou commerciaux revêtus de la désignation contrefaisante ' PLAKÔ31 ' en possession de la société PLAKÔ31.

5). Sur les demandes annexes et les dépens :

Succombant à l'instance, la société PLAK Ô 31 sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à la société PLACOPLATRE ensemble pour les deux instances la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il

— dit que la société Plak Ô 31, en adoptant la dénomination sociale 'Plak Ô 31' et en faisant usage dans le cadre de son activité à des fins publicitaires et commerciales des termes 'Plak Ô 31' et 'PLACO', a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque 'PLACO' n° 1 475 333, propriété de la société Placoplatre,

— fait interdiction à la société Plak ô 31 de faire usage de la marque 'PLACO' et de la dénomination 'PLAK Ô 31' à quelque titre que ce soit, sur tous supports et notamment sur son

site internet accessible à l'adresse <http://elfakhourynader.wix.com/plako31>, dans ses adresses emails ou encore à titre de mention dans les annuaires, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

— passé ce délai, condamné la société Plak Ô 31 à payer à la société Placoplatre une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

— enjoint la société Plak Ô 31 de modifier sa dénomination sociale en supprimant le vocable 'PLAK Ô', dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

— passé ce délai, condamne la société Plak Ô 31 à payer à la société Placoplatre une astreinte provisoire supplémentaire de 500 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

Y AJOUTANT

— Déclare irrecevable la société PLAK Ô 31 en sa demande en déchéance de la marque PLACO N° 98752484 déposée le 2 octobre 1988,

— Déclare recevable la société PLAK Ô 31 en sa demande en déchéance de la marque PLACO N° 1475 333 déposée le 6 juillet 1978 ;

LA DIT MALFONDÉE, l'en déboute ;

STATUANT À NOUVEAU

DIT que les délais des astreintes et injonctions doivent courir à compter de la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la société PLAK Ô 31 à payer à la société SA PLACOPLATRE la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société PLAK Ô 31 à payer à la société SA PLACOPLATRE la somme 6000 euros pour le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ensemble pour les procédures de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE la société PLAK Ô 31 aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,