

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

**JUGEMENT
rendu le 10 février 2017**

N° RG : 16/05476

N° MINUTE : 9

Assignation du :
21 mars 2016

DEMANDERESSE

S.A.S. COMPAGNIE DES PET FOODS
Zone artisanale de la Croix Saint Mathieu
28320 GALLARDON

représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP
SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #P0452

DÉFENDERESSE

S.A.S. WEERIDE EUROPE
15 bis rue de la Vertonne
44120 VERTOU

représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELARL SIMON
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 10 janvier 2017
tenue en audience publique

**Expéditions
exécutoires**

délivrées le : 13/02/2017

Page 1

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société COMPAGNIE DES PET FOODS (ci-après CPF), créée en 1988, a pour activités la production et la commercialisation de produits destinés aux animaux dont notamment des habitats en bois -poulaillers, clapiers, niches etc- distribués sous la marque LIFLAND. Elle se présente comme pionnière et leader dans ce domaine pour avoir à compter de 2005 proposé des articles de grande qualité pour l'élevage familial dont la gamme a progressivement été élargie pour atteindre actuellement 51 produits, lesquels sont offerts à la vente par un réseau de magasins tels qu'animaleries, surfaces de bricolage et jardineries.

La société WEERIDE EUROPE, créée en février 2012, commercialise au moyen de trois sites internet auprès de particuliers des niches à chiens, des clapiers et des poulaillers.

Découvrant au cours de l'année 2013 que la société WEERIDE EUROPE utilisait des liens sponsorisés sur internet pour proposer à la vente des articles qu'elle estimait être des copies serviles de ses produits et en se prévalant du label « FSC » dont la société CPF est titulaire, elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de NANTES qui par jugement du 1er février 2016, a ordonné la cessation de la commercialisation de 6 produits et condamné la société WEERIDE EUROPE au paiement d'une indemnité de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.

Parallèlement à ce litige, la société CPF est devenue titulaire de deux marques de l'Union Européenne:

-la marque ANIMALOO n° 012055364 enregistrée le 7 janvier 2014 et publiée le 9 janvier 2014 pour désigner en classes 28, 31 et 35 les produits et services suivants:

28- Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport; jouets pour animaux domestiques; balles, ballons et boules de jeux; jouets rembourrés; peluches (jouets).

31- Produits alimentaires pour animaux, boissons pour animaux de compagnie, substances alimentaires fortifiantes pour animaux, biscuits et friandises pour animaux de compagnie, produits pour litière, paille (fourrage).

35- Publicité; services de vente au détail de produits hygiénique pour animaux, de couches et lingettes, de produits vétérinaires à savoir calcium et fluor en bâtonnets et biscuits, de sacs et paniers de transport pour animaux, de collier pour animaux, de brides (harnais), d'articles de sellerie, de couvertures pour chevaux, de fouets, de laisses, de gamelles, bacs de propreté et cages pour animaux, de poulaillers, clapiers, niches et volières, d'abreuvoirs, de peignes et brosses pour animaux, de baignoires d'oiseaux, de pièges à insectes, de housses pour coussins, de tapis pour animaux, de jeux et jouets, d'appareils de culture physique pour animaux, de balles, boules et ballons de jeu, de



peluches (jouets), de griffoirs et arbres à chats (jeux), de distributeurs d'aliments, de substances alimentaires fortifiantes pour animaux, d'aliments et boissons pour animaux, d'objets comestibles à mâcher pour animaux, de fourrages, de produits pour litières, de biscuits et friandises pour animaux de compagnie; opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; présentation (démonstration) de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; traitement administratif de commandes d'achat; administration commerciale.

-la marque LIFLAND n° 012239836 enregistrée le 5 mars 2014 et publiée le 7 mars 2014 pour désigner en classes 19, 20 et 21 des:

19- Aquariums, gravier pour aquarium, baignoires d'oiseaux (constructions non métalliques), constructions transportables non métalliques, bois façonnés, matériaux de construction et couvertures de toits non métalliques, baraques de foire, serres transportables non métalliques, treillages non métalliques; poulaillers et clapiers non métalliques.

20- Niches, couchettes pour animaux, échelles en bois ou en matière plastique, coffres à jouets; meubles, nichoirs, paillasse; ruches pour abeilles; vannerie.

21- Abreuvoirs, cages pour animaux de compagnie, peignes pour animaux, auges, bacs de propreté pour animaux, baignoires d'oiseaux, brocs, brosses, écuelles, mangeoires pour animaux, ustensiles de ménage (non en métaux précieux), pots, volières (cages à oiseaux).

Constatant que ces marques verbales étaient des termes utilisées comme mots-clé de référencement du site chemin-des-poulaillers.com de la société WEERIDE EUROPE sur le moteur de recherche google, faisant ainsi apparaître les annonces suivantes:

*-Animaloo poulailler — n°1 du poulailler à prix discount Annonce
www.chemin-des-poulaillers.com/ Fabrication bois jusqu'à 19 mmm
Nos poulaillers — les packs promos — quelles poules pondeuses»,
- « Poulailler Lifland — n°1 du poulailler à prix discount Annonce
www.chemin-des-poulaillers.com/Fabrication bois jusqu'à 19 mmm ».*

la société CPF a engagé une procédure de référé et par ordonnance du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a interdit à titre provisoire l'usage des marques précitées et condamné la défenderesse à une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2016, la société COMPAGNIE DES PET FOODS a assigné la société WEERIDE EUROPE en contrefaçon de marques, sollicitant des mesures indemnitaires et d'interdiction dans les termes suivants:

Vu les dispositions de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;

Vu les dispositions du Règlement CE n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

Vu les dispositions de l'ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les dispositions des articles L. 716-6, R. 716-6, L. 717-1, L. 717-2, et L. 716-7 à L.716-15 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER la SAS COMPAGNIE DES PET FOODS recevable et bien fondée en ses demandes,

DIRE ET JUGER que la SAS WEERIDE EUROPE a commis un acte de contrefaçon ;

EN CONSEQUENCE :

DIRE ET JUGER qu'il sera purement et simplement interdit à la SAS WEERIDE EUROPE d'utiliser, reproduire ou imiter les termes ANIMALOO et LIFLAND pour tous ses supports quels qu'ils soient et par tout procédé quel qu'il soit, et ce sous astreinte de 4.060 euros par jour de violation de l'interdiction ;

CONDAMNER la SAS WEERIDE EUROPE à verser à la SAS COMPAGNIE DES PET FOODS une somme de 215.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral cause par la contrefaçon de ses marques ;

DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera publié dans trois journaux d'annonces légales du département dans lequel se situe le siège social de la SAS WEERIDE EUROPE, et aux frais avancés de cette dernière ;

CONDAMNER la SAS WEERIDE EUROPE à verser à la SAS COMPAGNIE DES PET FOODS la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ;

CONDAMNER la SAS WEERIDE EUROPE aux entiers dépens de la présente procédure ;

Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution.

La société SAS COMPAGNIE DES PET FOODS expose pour l'essentiel que:

-les actes de contrefaçon sont caractérisés,

-si la défenderesse a modifié les paramètres techniques de son site dès réception de l'assignation en référé le risque demeure puisqu'il est possible de revenir très rapidement sur cette modification, l'interdiction provisoire doit donc être confirmée,

-aux dires de la défenderesse elle vend 600 poulaillers chaque mois, le prix moyen d'un poulailler vendu représente une somme de 203 euros, soit un chiffre d'affaires journalier de 4.060 euros,

-du 1er novembre au 23 décembre 2015- période durant laquelle la défenderesse vendait ses produits en utilisant les marques de la SAS CPP - la SAS WEERIDE EUROPE a donc réalisé un chiffre de ventes de 215.180 euros, ce qui justifie la demande indemnitaire présentée.

La société WEERIDE EUROPE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016, les demandes suivantes:

DEBOUTER la société COMPAGNIE DES PET FOODS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société COMPAGNIE DES PET FOODS à rembourser à la société WEERIDE EUROPE la somme de 10.000 euros que celle-ci a été condamnée à payer à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 10 mars 2016,

CONDAMNER la société COMPAGNIE DES PET FOODS à payer à la société WEERIDE EUROPE la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNER la société COMPAGNIE DES PET FOODS aux entiers dépens.

La société WEERIDE EUROPE expose pour l'essentiel que:
-elle commercialise ses produits quasi exclusivement auprès de particuliers,
-dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce, elle a interjeté appel et obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire,
-le référencement critiqué lui avait été suggéré par la société GOOGLE
-son service Google AdWords pour développer sa visibilité, il n'était pas justifié d'une atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, elle y a spontanément renoncé et son impact a été inexistant,
-il ne peut y avoir de risque de confusion sur l'existence d'un lien économique entre le titulaire de la marque et l'exploitant du site, il s'agit de la simple reproduction du contenu de la recherche effectuée par l'internaute, les annonces sont distinguées des résultats naturels,
-comme l'a justement relevé le juge des référés le préjudice commercial est inexistant, et celui résultant de l'atteinte à la marque par dilution n'est pas plus caractérisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016 et l'affaire a été plaidée le 10 janvier 2017.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS :

1-actes de contrefaçon :

L'article 9 « *Droit conféré par la marque communautaire* » du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 modifié dispose que:

1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Par ailleurs en application de l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.



Il n'est pas discuté que les signes utilisés par la société WEERIDE EUROPE sont identiques à ceux constituant les marques invoquées, et que les produits distribués -des habitats et accessoires pour les animaux- sont identiques ou similaires.

La société WEERIDE EUROPE conteste néanmoins s'être livrée à des actes de contrefaçon au motif que les faits reprochés ne caractériseraient pas une atteinte à la fonction d'origine de la marque, dès lors d'une part, que l'internaute raisonnablement attentif est capable de distinguer les références provenant des titulaires de la marque des « annonces » clairement identifiées comme telles et qui proviennent d'entreprises concurrentes, et d'autre part, que le fait de procéder à une recherche à l'aide du terme « *poulailler* » fait apparaître une annonce commerciale vers le site internet de la société WEERIDE EUROPE indépendamment du mot-clé qui lui est adjoint.

Aux termes des arrêts Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA rendu le 23 mars 2010 et Interflora Inc. et Interflora British Unit contre Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd rendu le 20 septembre 2011, la CJUE interprétant les dispositions de l'article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenue à droit constant la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques, si celle-ci ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen- soit normalement informé et raisonnablement attentif- de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers, de sorte qu'il est porté atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque.

A la différence du référencement naturel et gratuit opéré par le moteur de recherche selon la pertinence objective des sites, le référencement publicitaire est payant et permet un affichage d'annonces publicitaires dans un espace précédant les résultats naturels en fonction des mots-clés choisis et achetés par l'annonceur, ce que n'ignore pas l'internaute dont le niveau d'information lui permet de distinguer ces deux types de résultats et partant de privilégier celui issu d'un référencement naturel.

Au cas d'espèce, et ainsi que l'a précédemment relevé le juge des référés, le fait que les termes « ANIMALOO » et « LIFLAND » -qui sont employés ici sans aucune justification ni finalité descriptive ou d'information puisque les articles commercialisés par le site chemins-des-poulaillers.com ne sont pas distribués sous ces marques- soient inclus dans le lien ou texte de l'annonce juxtaposés au terme « poulailler », génère un risque de confusion par association puisqu'en l'absence d'autre indication et de façon spontanée, le consommateur sera enclin à supposer que sur le site du défendeur seront présentés des produits de la société COMPAGNIE DES PET FOODS, ou tout au moins que ces deux entités sont économiquement liées.



Les actes de contrefaçon -dont il est rappelé qu'ils sont indépendants de la bonne ou mauvaise foi de la société WEERIDE EUROPE- sont donc constitués et ce, même si l'utilisation des mots-clé en cause est intervenue sur la suggestion des services de la société Google.

2-demandes indemnitaires :

L'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle définit les règles d'appréciation du préjudice résultant des actes de contrefaçon selon lesquelles sont pris en considération distinctement les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissement et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Au soutien de sa demande indemnitaire, la société COMPAGNIE DES PET FOODS fait valoir que la société WEERIDE EUROPE réalise des bénéfices conséquents et que selon ses estimations reposant sur les propres dires de la défenderesse, elle vend environ 20 poulaillers par jour pour un prix unitaire de 203 euros soit « *un chiffre de vente journalier de 4.060 euros* » ce qui représente sur la période considérée du 1er novembre au 23 décembre 2015 une somme de 215.180 euros

Mais outre que ce chiffre d'affaires supposé -sans référence à la marge réalisée par la société WEERIDE EUROPE- n'est pas en soi un critère pertinent de détermination du préjudice, il ressort d'un courriel du 23 décembre 2015 échangé au sein de la société défenderesse (pièce 6) que les mots-clés reprenant les marques ont généré sur la période litigieuse un total de 52 clics dont 1 seul converti en achat pour la marque « LIFLAND » et de 108 clics dont aucun n'a été converti pour la marque « ANIMALOO ».

En l'absence de tout élément permettant de relever l'existence d'un gain manqué et d'un bénéfice retiré de la contrefaçon, le préjudice résultant des agissements dénoncés résulte de la seule atteinte à la valeur économique des marques justifiant d'allouer à ce titre une indemnité de 10.000 euros.

Cette indemnité correspondant au quantum retenu par le juge des référés à titre provisionnel, la demande de remboursement présentée à ce titre par la défenderesse devient sans objet.

La mesure d'interdiction demeurant justifiée nonobstant la cessation des actes litigieux, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.

Les demandes de publication qui ne sont pas justifiées au cas d'espèce seront rejetées.

La société WEERIDE EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société COMPAGNIE DES PETS FOODS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.



L'exécution provisoire n'étant pas justifiée au cas d'espèce, elle n'a pas lieu d'être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

DIT que l'utilisation par la société WEERIDE EUROPE à titre de mots-clés *AdWords* et la reproduction dans le texte de ses annonces publicitaires pour des services identiques de la marque de l'Union Européenne « ANIMALOO » déposée le 7 janvier 2014 et enregistrée le 9 janvier 2014 sous le n° 012055364 et de la marque de l'Union Européenne « LIFLAND » déposée le 21 octobre 2013 et enregistrée le 5 mars 2014 sous le n° 012239836 dont est titulaire la société COMPAGNIE DES PET FOODS, constitue des actes de contrefaçon à son préjudice;

INTERDIT à la société WEERIDE EUROPE de faire usage, reproduire ou imiter de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit pour promouvoir ou vendre ses produits les marques de l'Union Européenne n° 012055364 et n° 012239836 de la société COMPAGNIE DES PET FOODS dans toutes annonces commerciales ne permettant pas au consommateur de l'identifier sans équivoque ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la société WEERIDE EUROPE à payer à la société COMPAGNIE DES PET FOODS la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte à la valeur économique de ses marques ;

DEBOUTE la société COMPAGNIE DES PET FOODS du surplus de ses demandes;

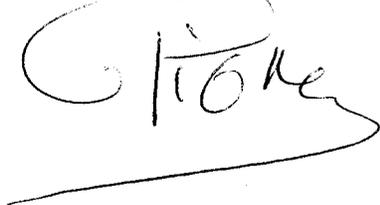
REJETTE la demande de publication judiciaire présentée par la société COMPAGNIE DES PET FOODS ;

CONDAMNE la société WEERIDE EUROPE à payer à la SAS COMPAGNIE DES PET FOODS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société WEERIDE EUROPE aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 10 février 2017

Le Greffier



Le Président

