

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
15/06813

N° MINUTE : *JL*

**JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2016**

Assignation du :
13 Avril 2015

DEMANDERESSE

Société ART'S FACTORY
27 rue de Charonne
75011 PARIS

représentée par Me Isabelle DE ROQUEFEUIL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #C1177

DÉFENDERESSE

Société ARTS FACTORY
189 rue d'Aubervilliers
75018 PARIS

représentée par Maître Jean-marc FLORAND de la SCP FLORAND,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0227

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

**Expéditions
exécutaires
délivrées le:**

19/9/2016

DÉBATS

A l'audience du 30 Juin 2016 tenue en audience publique devant François ANCEL, Julien SENEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ART'S FACTORY, qui a pour activité la "commercialisation d'objets d'art et de design, la production, édition, diffusion sous toutes ses formes et sur tout support ci-rapportant" exerce depuis le 2 juillet 1996 dans différents lieux en région parisienne, et exploite également un site de vente en ligne accessible depuis l'adresse www.artsfactory.net.

La société ARTS FACTORY, qui a une activité depuis le 14 novembre 2011 de "laboratoire photographique professionnel", a déposé la marque française semi-figurative ARTS FACTORY n° 3901728 le 1er mars 2012 dans divers produits et services et notamment en classe 16 "*photographies*" et en classe 35 "*organisation d'expositions à buts commerciaux de publicité*", et réservé le nom de domaine arts-factory.fr, qu'elle exploite sous la forme d'une galerie d'art en ligne.

Faisant valoir que la société ARTS FACTORY, d'une part a adopté une dénomination sociale similaire à la sienne postérieurement à sa création alors qu'elles exercent dans le même domaine et la même zone de chalandise, d'autre part a déposé en fraude de ses droits un nom de marque éponyme qui crée une confusion dans l'esprit du public, la société ART'S FACTORY, après avoir adressé une mise en demeure restée vaine par courrier recommandé du 17 décembre 2013, a assigné la société ARTS FACTORY devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 4 mars 2014.

Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier au présent tribunal en application de l'article 97 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2016, la société ART'S FACTORY au visa des articles 1382 du code civil et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, demande en ces termes au tribunal de :

- Recevoir la société ART'S FACTORY en sa demande
- L'y déclarer bien fondée
- Ordonner le changement de dénomination sociale
- Ordonner la radiation de la marque ARTS FACTORY n° 3901728
- Le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
- Condamner la société ARTS FACTORY au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- Condamner la société ARTS FACTORY au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.

La société ARTS FACTORY, qui avait conclu devant le tribunal de commerce et qui s'est régulièrement constituée devant le présent tribunal le 1^{er} décembre 2015, n'a pas conclu postérieurement à ses conclusions devant le tribunal de commerce.

Dans ses conclusions du 7 novembre 2014 devant le tribunal de commerce, la société ARTS FACTORY, au visa des articles 1382 du code civil et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, demande le débouté et la condamnation de la société ART'S FACTORY aux dépens et à la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'atteinte à la dénomination sociale de la société ART'S FACTORY

La demanderesse fait valoir qu'il est porté atteinte à sa dénomination sociale par la dénomination sociale de la société ARTS FACTORY qui lui est postérieure, ainsi que par le dépôt également postérieur de la marque ARTS FACTORY n° 3901728.

Sur l'atteinte à la dénomination sociale ART'S FACTORY par la dénomination sociale ARTS FACTORY

La société ART'S FACTORY fait valoir qu'elle utilise sa dénomination sociale pour ses activités de galeristes, commissaire d'expositions, professionnel de la vente d'oeuvres d'art, et n'utilise son nom commercial "la supérette- agents actifs d'illustrateurs" que pour des activités distinctes à destination des professionnels de la publicité et de la communication, et que la société ARTS FACTORY a également une activité de galeriste mise en avant sur son site internet, ainsi que d'organisation d'expositions mentionnée sur son dépôt de marque. Elle en conclut que leurs domaines d'activités sont similaires



et que compte tenu de la grande similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public alors qu'il n'existe que 500 galeries à Paris, que la zone de chalandise des deux sociétés est commune, et ce d'autant qu'elles exercent aussi leurs activités en ligne, et demande en conséquence qu'il soit ordonné à la défenderesse de changer de dénomination sociale.

La société ARTS FACTORY répond que son activité touche exclusivement au domaine de la photographie puisqu'elle réalise pour sa clientèle des prestations se rapportant à l'image photographique, ce qui n'est pas le cas de la société demanderesse, de sorte que leurs activités sont distinctes, que leur clientèle n'est pas commune, et qu'elles ne sont donc pas concurrentes. Elle fait observer que la société ART'S FACTORY était enregistrée entre 2006 et 2014 au registre du commerce de Bobigny, son siège social étant à cette époque situé sur la commune de Montreuil c'est à dire une zone de chalandise distincte. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute alors que le vocable ARTS FACTORY est contenu dans la raison sociale d'au moins 11 sociétés. Elle soutient enfin que la société demanderesse a choisi comme nom commercial "la supérette-agents actifs d'illustrateurs" et que c'est le nom commercial, figurant sur les documents commerciaux et factures, qui a vocation à être connu du public, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Sur ce,

En l'absence de dispositions particulières, un signe qui ne fait pas l'objet d'un droit privatif, n'est protégé contre l'usage postérieur d'un signe identique ou similaire par un tiers non autorisé, que par les règles du droit commun de la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dont la mise en oeuvre suppose le constat d'une faute dommageable.

Il s'ensuit que le titulaire antérieur d'une dénomination sociale doit donc prouver que l'exploitation postérieure du signe par une entreprise concurrente est fautive parce qu'elle crée dans l'esprit du public un risque de confusion avec ses activités.

En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la comparaison des activités, il résulte de l'extrait KBIS produit que la société demanderesse, dont la dénomination sociale est ART'S FACTORY, a été créée le 1^{er} septembre 1996 et a pour activité la "*commercialisation d'objets d'art et de design, la production, édition, diffusion sous toutes ses formes et sur tout support ci-rapportant*".

De l'autre côté la société ARTS FACTORY a été créée postérieurement en 2011, et si son extrait KBIS mentionne une activité principale de "laboratoire photographique professionnel", il résulte des pièces versées au dossier qu'elle exploite aussi sous cette dénomination un site arts-factory.fr "la galerie d'art en ligne", slogan publicitaire placé en entête de la page d'accueil dudit site, qui comprend notamment une rubrique "nos artistes".

Ainsi si la défenderesse semble spécialisée dans la photographie, elle exerce à ce titre une activité de commercialisation d'oeuvres photographiques, ces dernières faisant partie des oeuvres d'art en

général commercialisées par la société ART'S FACTORY, de sorte que les activités en présence sont similaires en ce qu'elles s'adressent au même public, à savoir le public d'amateurs d'art et de professionnels du monde de l'art notamment de la région parisienne où sont installées les deux sociétés, peu importe sur ce point que la demanderesse ait fixé son siège social par le passé à Montreuil, ville qui plus juxta Paris, et ce d'autant que par le biais de leurs sites internet leur clientèle ne se réduit pas à la région parisienne mais s'étend à l'ensemble du territoire national.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats et notamment du numéro de juillet-août 2011 du magazine "Négatif plus" consacré à la société ART'S FACTORY, des articles de presse du Figaro Madame de 1997, Nouvel Observateur Ile de France d'avril 2002, de Libération de décembre 2006, du Monde de mars 2006, de la Newsletter Réécrire de février 2013, ainsi que des nombreux articles et extraits du site internet artsfactory.net, que la société ART'S FACTORY, qui a été exploitée jusqu'en 2006 dans un espace d'art du 18^{ème} arrondissement de Paris à mi-chemin entre la boutique et la galerie d'art, puis a évolué en galerie nomade exposant dans deux adresses parisiennes près de la place de la République mais aussi en région en s'associant à des événements comme les "itinéraires graphiques" de Lorient ou les "rencontres du 9^{ème} art" à Troyes, avant de s'installer à partir d'avril 2014 au 27 rue de Charonne Paris 11ème, est connue sous ce nom depuis plus de 18 ans par son public composé de particuliers amateurs d'art, de professionnels, d'institutions culturelles avec lesquelles elle développe des partenariats et de magazines numériques d'art graphique avec lesquels elle collabore tel "L'oeil ouvert" dont des captures d'écran sont versés à la procédure, de sorte que si elle a aussi développé un nom commercial "la supérette - agents actifs d'illustrateurs" notamment en direction du monde de la communication, la dénomination sociale ART'S FACTORY est, contrairement aux allégations de la défenderesse, largement exploitée à l'intention de tous ses publics depuis 1996.

S'agissant en second lieu de la comparaison des signes, il convient de constater d'évidence, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse, la très grande similarité des signes en présence tant sur les plans visuel, phonétique que conceptuel, la seule différence étant la présence dans la dénomination de la société demanderesse d'une apostrophe entre le T et le S de ART'S, qui n'existe pas dans la dénomination sociale de la défenderesse.

Il se déduit de la comparaison des activités et des signes en présence que le choix par la société ARTS FACTORY de prendre en 2011 une dénomination sociale quasiment identique à celle de la société ART'S FACTORY existant depuis 1996, alors que leurs activités exercées sous lesdites dénominations sociales sont similaires, et exercées au surplus dans le monde spécifique des professionnels de l'art, induit un risque de confusion fautif qui crée un dommage à la société ART'S FACTORY qui s'est construite une image au cours de ses 20 années d'exploitation qui peut être brouillée, les clients pouvant penser à tort qu'il s'agit de la même société.

Il s'ensuit qu'en choisissant comme dénomination sociale ARTS FACTORY, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public

avec la dénomination sociale antérieure de la société ART'S FACTORY, la société ARTS FACTORY immatriculée le 23 octobre 2012 sous le RCS n°537 793 424 Paris a commis une faute au préjudice de la société ART'S FACTORY qui ne peut être réparée qu'en faisant droit à la demande de cette dernière de lui ordonner de changer sa dénomination sociale, et ce sous astreinte dans les conditions du dispositif ci-après.

Sur l'atteinte à la dénomination sociale ART'S FACTORY par la marque semi-figurative ARTS FACTORY n° 3901728 déposée le 1^{er} mars 2012

La société ART'S FACTORY fait valoir, sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, que la marque semi-figurative ARTS FACTORY a été déposée le 1^{er} mars 2012, notamment pour une activité d'organisation d'exposition en fraude à ses droits puisqu'elle crée une confusion dans l'esprit du public compte tenu de la similarité des services, de sorte qu'elle doit être annulée.

La société ARTS FACTORY rétorque qu'il n'existe pas de risque de confusion compte tenu des domaines d'activité distincts et des clientèles respectives également distinctes.

Sur ce,

En application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « *ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment: / b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe une confusion, dans l'esprit du public (...)* ».

Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l'espèce est constitué du consommateur de vin.

Sur la similarité des produits et services concernés

Ainsi qu'il a été dit la société ART'S FACTORY exploite sous sa dénomination sociale une activité de "*commercialisation d'objets d'art et de design, la production, édition, diffusion sous toutes ses formes et sur tout support ci-rapportant*".

La marque litigieuse ARTS FACTORY n°3901728 a été déposée le 1er mars 2012 dans divers produits et services et notamment en classe 16 "*photographies*" et en classe 35 "*organisation d'expositions à buts commerciaux de publicité*".

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

En l'espèce, les photographies sont pour partie des oeuvres d'art, et la commercialisation d'oeuvres et d'objets d'art se fait notamment par l'organisation d'expositions à but notamment commercial, de sorte que les services désignés par la marque critiquée, qui s'adressent en partie au même public à savoir les amateurs et collectionneurs d'art, et ont les mêmes finalités, à savoir leur commercialisation, sont similaires à ceux exercés par la société ART'S FACTORY.

Sur la similarité des signes

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, la marque critiquée est différente de la dénomination sociale de la société ART'S FACTORY en ce qu'elle est présentée au sein d'une forme ronde avec un aplat de couleur jaune et est écrite sur deux lignes en caractères de style "rétro", seul l'élément verbal, qui se distingue cependant par l'absence d'apostrophe, étant similaire.

Phonétiquement, la marque incriminée est exactement identique à la dénomination sociale antérieure qui lui est opposée.

Sur le plan intellectuel, si l'élément figuratif de la marque de la société ARTS FACTORY à savoir le cercle jaune et l'écriture de type manuscrite lui donne un style rétro américain des années 50 qui n'existe pas dans la dénomination sociale qui est exclusivement verbale, l'élément verbal qui est cependant dominant est quasiment identique à l'exception d'une apostrophe située entre le T et le S dans la dénomination sociale lui conférant en outre aussi un côté anglosaxon.

Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, du caractère dominant de l'élément verbal dans la marque contestée, il y a lieu de considérer que compte tenu de la similarité des produits et services en présence, la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble crée un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et raisonnablement averti, à savoir l'amateur ou le professionnel du monde de l'art qui peut penser qu'il s'agit de la même société.

Il s'ensuit que la marque française semi-figurative ARTS FACTORY n° 3901728 enregistrée le 1er mars 2012 porte atteinte aux droits antérieurs de la société ART'S FACTORY sur sa dénomination sociale en créant un risque de confusion dans l'esprit du public, et doit en conséquence, en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, être annulée dans les conditions du dispositif ci-après.

Sur la demande indemnitaire

La société ART'S FACTORY demande en outre la condamnation de la société ARTS FACTORY à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en faisant valoir que sa lettre de mise en demeure est restée sans réponse et que l'attitude de la défenderesse lui

a causé un préjudice d'image.

Cependant, s'il est avéré que le caractère vain de sa mise en demeure l'a obligée à agir en justice, ce dont elle sera indemnisée au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche elle ne produit aucune étude, lettre, attestation ou courriel justifiant d'un préjudice d'image, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société ARTS FACTORY, partie perdante, aux dépens.

Il convient en outre de la condamner à verser à la société ART'S FACTORY, 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 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

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

- DIT qu'en choisissant comme dénomination sociale ARTS FACTORY, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public avec la dénomination sociale antérieure de la société ART'S FACTORY, la société ARTS FACTORY immatriculée le 23 octobre 2012 sous le RCS n°537 793 424 Paris a commis une faute au préjudice de la société ART'S FACTORY ;

- ORDONNE en conséquence à la société ARTS FACTORY de changer sa dénomination sociale, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de quatre mois ;

- DIT que la marque française ARTS FACTORY n° 3901728 déposée le 1er mars 2012 porte atteinte à la dénomination sociale antérieure de la société ART'S FACTORY en créant un risque de confusion dans l'esprit du public ;

En conséquence,

- PRONONCE la nullité de la marque française ARTS FACTORY n° 3901728 déposée le 1er mars 2012 ;

- ORDONNE la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente ;

- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE la société ARTS FACTORY à payer à la société ART'S FACTORY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

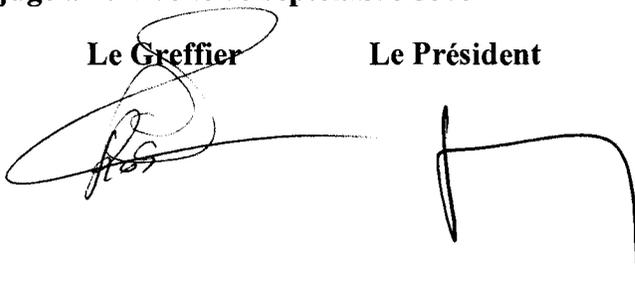
✓

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la société ARTS FACTORY aux dépens.

Fait et jugé à PARIS le 16 septembre 2016

Le Greffier

Le Président

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the Greffier, featuring a large, circular flourish above the name. The signature on the right is for the Président, consisting of a simple, stylized mark.