

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : 14/06246

N° MINUTE : 3

**JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2015**

DEMANDERESSES

Société JR CONNECT, SAS
Chemin des Marres
83590 GASSIN

Société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION SAS
188 rue de Rivoli
75001 PARIS

représentées par Me Sandra BERDUGO, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #G0182

DÉFENDERESSES

**Société VIP ROOM SERVICES, SARL, nouvellement dénommée
ROOM SERVICES PARIS**
111 Avenue Victor Hugo
75016 PARIS

représentée par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0817

Société EAT ON LINE, SAS
56 rue Vouillé
75015 PARIS

représentée par Me Laurent HUGELIN, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E1685

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

20/11/15

15

Société WEB TRIBU, SARL
305 Chemin de Beaucaire
30650 ROCHEFORT DU GARD

représentée par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C2318

COMPOSITION DU TRIBUNAL

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

assistés de Léoncia BELLON, Greffier,

DEBATS

A l'audience du 12 Octobre 2015
tenue publiquement

JUGEMENT

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

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION exploite à PARIS, SAINT-TROPEZ et CANNES, durant le Festival international du film, un club discothèque, un bar et un restaurant à l'enseigne et sous le nom commercial VIP ROOM.

En vertu d'un contrat de cession du 14 juin 2011 conclu avec Monsieur Jean-Roch PEDRI inscrit au registre national des marques le 16 juin 2011, la SAS JR CONNECT est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale française « VIP ROOM » n°013129676 déposée le 6 novembre 2001 et renouvelée le 21 septembre 2011 en classes 3, 9, 25, 38, 41, 42, 43 et 45 pour désigner notamment des services de discothèques, de bars, de restauration et de restaurant à service rapide et permanent.

Par contrat du 3 janvier 2013, prenant effet rétroactivement à compter du 14 juin 2011, conclu pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction et inscrit au registre national des marques le 13 février 2013, la SAS JR CONNECT a concédé à la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION une licence exclusive d'exploitation de la marque « VIP ROOM » n° 013129676 pour tous les produits et services visés au dépôt.

La SARL VIP ROOM SERVICES a pour activité la conciergerie et notamment le service de livraison à domicile de nourriture et de boisson.

La SA EAT ON LINE administre le site internet www.allo.resto.fr qui référence des restaurants et traiteurs intervenants spécifiquement dans le domaine de la restauration livrée à domicile et au bureau auxquels elle transmet les commandes de clients désirant se faire livrer un repas. Elle précise que la SARL VIP ROOM SERVICES y a ouvert un compte en janvier 2013.

La SARL WEB TRIBU administre le site internet www.ou-dejeuner.com qui répertorie des restaurants et services de livraison à domicile. Elle explique avoir conclu un contrat d'affiliation du 14 octobre 2013 avec la société CD & Co qui administre le site internet www.chronoresto.fr référençant des restaurants proposant un service de livraison à domicile et fournit un système de prise de commande en ligne. Elle précise que le service de restauration de la SARL VIP ROOM SERVICES figure dans la base de données de son site internet www.ou-dejeuner.com dans le cadre de ce contrat d'affiliation.

La SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION exposent avoir constaté que :

la SARL VIP ROOM SERVICES adoptait le signe « VIP ROOM SERVICES » à titre de dénomination sociale et de nom commercial pour une activité identique à la leur, soit les services de restauration et de bar et qu'elle exploitait un site internet accessible à l'adresse www.viproomservices.com pour un service identique de restauration et de bar par la prise de commandes en ligne de plats préparés et de boissons livrés à domicile,

la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU prenaient directement en ligne, sur leur site internet respectif www.allo.resto.fr et www.ou-dejeuner.com, des commandes de restauration et de bar livrées à domicile pour le compte de la SARL VIP ROOM SERVICES.

Elles ont fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat sur les sites internet www.viproomservices.com, www.allo.resto.fr et www.ou-dejeuner.com le 4 avril 2014.

C'est dans ces conditions que la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ont, par acte d'huissier des 7 et 8 avril 2014, assigné la SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS, la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L 716-1 du code de la propriété

intellectuelle et 1382 du code civil :

de dire et juger qu'en utilisant et en reproduisant ou à tout le moins en imitant illicitement la marque VIP ROOM enregistrée sous le numéro 013129676, déposée le 6 novembre 2001 notamment pour désigner des discothèques et des services de restauration et de bar, sans autorisation des demanderesse, les sociétés défenderesses ont commis et commettent des actes de contrefaçon de ladite marque,

en conséquence, de faire interdiction aux défenderesses d'utiliser et de reproduire sur tout support la dénomination VIP ROOM seule ou en combinaison et ce à quelque titre que ce soit notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de marque d'usage et de nom de domaine, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de ladite astreinte,

de condamner solidairement les défenderesses à payer à la société JR Connect, titulaire de la marque VIP ROOM une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de ces atteintes à la marque VIP ROOM,

de condamner solidairement les défenderesses à payer à la société Night Management Production, licenciée exclusive de la marque VIP ROOM invoquée, une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de ces atteintes à la marque VIP ROOM,

de condamner solidairement les défenderesses à payer à la société Night Management Production une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice par elle subi du fait des atteintes portées par les défenderesses à l'enseigne et au nom commercial VIP ROOM, actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire pour des activités identiques de services de restauration et de bar,

d'ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais solidaires et avancés des défenderesses et au choix des demanderesse, dans cinq publications, sans que chaque publication n'excède une somme de 7.000 euros,

de condamner solidairement les défenderesses à payer à chacune des demanderesse une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS demande au tribunal, au visa des articles L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :

PRONONCER la déchéance de la marque française VIP ROOM n° 013129676 pour les services de restauration, de restauration rapides et permanents, en raison de l'absence d'un usage sérieux de cette marque en relation avec ces services pendant une durée ininterrompue de 5 ans; en conséquence, DEBOUTER les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal de Grande Instance ne prononcerait pas la déchéance de la marque française VIP ROOM pour les services de restauration en classe 43, DIRE ET JUGER que les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION n'apportent pas la preuve ni d'une contrefaçon de la marque française VIP ROOM ni d'une concurrence déloyale, ni d'une quelconque faute, ni d'un quelconque préjudice et lien de causalité entre une faute et un préjudice dont l'existence n'est pas démontrée ; en tout état de cause :

DEBOUTER en conséquence les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société VIP ROOM SERVICES, aujourd'hui dénommée ROOM SERVICES PARIS ;

DEBOUTER la société EATONLINE de son appel en garantie à l'encontre de la société VIP ROOM SERVICES, aujourd'hui dénommée ROOM SERVICES PARIS ;

DEBOUTER la société EATONLINE de toutes ses prétentions, fins et conclusions, même prises à titre subsidiaire à l'encontre de la société VIP ROOM SERVICES, aujourd'hui dénommée ROOM SERVICES PARIS ;

CONDAMNER les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION d'avoir à payer à la société ROOM SERVICES PARIS une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION d'avoir à payer à la société ROOM SERVICES PARIS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 juin 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA EAT ON LINE demande au tribunal, au visa des articles 1132 et 1134 du code civil, L 711-2, L 713-1 et suivants, L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile, de :

JUGER les demandes de JR CONNECT et de NIGHT MANAGEMENT PRODUCTIONS irrecevables et mal fondées ;

JUGER que la marque VIP ROOM dans la classe 42 est non distinctive et qu'elle sera annulée conformément à l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

JUGER que JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION sont déchus de tout droit à l'usage de la marque pour le service de restauration faute d'un usage continu pendant 5 ans conformément à l'article L 714-5 du même code ;

JUGER que les faits de contrefaçon ne sont pas constitués à l'encontre d'EAT ON LINE, qui a fait seulement usage de la dénomination commerciale de son client, la société VIP ROOM SERVICES ;

JUGER qu'EAT ON LINE n'a commis aucun fait de concurrence déloyale à l'encontre de NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ; très subsidiairement, limiter le préjudice subi à un montant symbolique;

DIRE que VIP ROOM SERVICES devra garantir EAT ON LINE de toute condamnation en application des articles 9.2, 9.3. et 9.4. du contrat conclu entre les parties ;

CONDAMNER les demandresses, et subsidiairement VIP ROOM SERVICES, au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les demandresses et subsidiairement VIP ROOM SERVICES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent HUGELIN, avocat au Barreau de Paris, conformément aux articles 697 à 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL WEB TRIBU demande au tribunal, au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :

DIRE ET JUGER que la marque française VIP ROOM n°01 3 129 676 est nulle pour défaut de caractère distinctif ;

DIRE ET JUGER le titulaire de la marque française VIP ROOM n°01 3 129 676 sera déchu de ses droits pour les services de restauration en classe 43 en raison de l'absence d'usage sérieux de cette marque pendant une durée ininterrompue de cinq ans ;

en conséquence :

DEBOUTER les sociétés JR Connect et Night Management Production de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale;

CONDAMNER les sociétés JR Connect et Night Management Production au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés JR Connect et Night Management Production aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture, initialement rendue le 22 septembre 2015, était révoquée à l'audience pour permettre à la SARL WEB TRIBU de communiquer, avec l'accord de toutes les parties, sa pièce 4. La clôture était ordonnée à l'audience le 12 octobre 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) Sur l'action en contrefaçon

a) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des articles 31 et 32 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, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

15

Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

**Sur la validité de la marque verbale française « VIP ROOM »
n° 013129676 pour les services de discothèque et de bars de la
classe 42**

Seules la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU ont soulevé la nullité de la marque, la première pour les services de restauration et la seconde pour les services de restauration et de discothèque.

La SA EAT ON LINE soutient que l'acronyme « VIP » (Very Important Persons), d'usage fréquent dans le langage courant, renvoie à un concept anglo-saxon de traitement des clients comme des hôtes importants et que « VIP ROOM », qui évoque un lieu pas nécessairement permanent où les personnes importantes se retrouvent ou sont accueillies, ne fait que décrire la qualité du service de l'endroit. Elle ajoute que, s'agissant de l'activité de restauration, la marque VIP ROOM est descriptive.

La SARL WEB TRIBU ajoute que le terme VIP n'est utilisé que dans un sens laudatif qu'il n'est pas possible de monopoliser.

La SAS JR CONNECT réplique que la marque VIP ROOM est parfaitement distinctive à la date de son dépôt en 2001 puisqu'elle ne décrit ni directement ni indirectement aucune des caractéristiques d'un service de bar, de restaurant ou de boîte de nuit. Elle en déduit qu'il s'agit d'un néologisme distinctif et valable à titre de marque.

Conformément à l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d'annulation ayant un effet absolu.

Et, en vertu de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, 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.

Ainsi que l'a précisé la cour de justice de l'union européenne alors cour de justice des communautés européennes dans un arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984, le juge judiciaire, juge communautaire de droit commun, est tenu d'interpréter dans toute la mesure du possible les dispositions internes conformément au texte des directives communautaires transposées ou non pour atteindre le résultat qu'elles visent.

Dans ses arrêts Loendersloot du 11 novembre 1997 et Canon du 29 septembre 1998 la cour de justice de l'union européenne alors cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d'identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l'originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

La réalité du caractère distinctif doit être appréciée par principe au jour du dépôt de la marque.

La marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 déposée le 6 novembre 2001 et renouvelée le 21 septembre 2011 en classes 3, 9, 25, 38, 41, 42, 43 et 45 pour désigner notamment des services de discothèques, de bars, de restauration et de restaurant à service rapide et permanent qui sont seuls opposés au titre de la contrefaçon. La demande en nullité n'est présentée que pour les services de discothèque et de bar de la classe 42.

La marque litigieuse est composée de l'acronyme anglais « VIP » de very important person ainsi que du terme « room » qui peuvent respectivement se traduire par « personne très importante » ou « personnalité de marque » et par « chambre » ou « pièce ». Ces mots sont immédiatement compréhensibles par le public français en raison de l'utilisation usuelle dans le langage courant du premier et de l'évidence du second. En revanche, leur combinaison est, au jour du dépôt, arbitraire en elle-même puisqu'elle est constitutive d'un néologisme dont rien ne démontre qu'il fût employé ou qu'il renvoyât à une réalité précise en novembre 2001. Et, si le terme VIP évoque le niveau de gamme d'une prestation, il ne décrit pas la qualité intrinsèque des services de discothèques, de bars, de restauration et de restaurant à service rapide et permanent et n'est pas leur désignation usuelle,

15

générique ou nécessaire. Aussi, le signe « VIP ROOM » ne décrit pas ces services l'égard desquels il est également arbitraire et, susceptible d'être d'emblée perçu par le consommateur moyen comme garantissant leur origine commerciale, est distinctif.

En conséquence, la demande d'annulation partielle de l'enregistrement de la marque française de la SA EAT ON LINE et de la SARL WEB TRIBU sera rejetée.

**Sur la déchéance de la marque verbale française « VIP ROOM »
n° 013129676 pour les services de restauration et de restaurant à
service rapide et permanent de la classe 43**

La SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS, la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU développent des moyens identiques. Elles exposent que la SAS JR CONNECT ne justifie pas de l'usage sérieux de la marque VIP ROOM dans les classes de services considérées à date certaine pendant une période de 5 ans et que l'activité restauration de NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION est entreprise sous une identité commerciale différente (GIOIA).

En réplique, la SAS JR CONNECT expose que la marque VIP ROOM est la seule dénomination utilisée tant à titre de marque, d'enseigne et de nom commercial pour désigner le fonds de commerce de bar, restaurant et boîte de nuit tant à Saint-Tropez (VIP ROOM de Saint-Tropez) qu'à Paris (VIP ROOM de Paris) et que la GIOIA (LA JOIE en italien) qui est une simple contremarque à l'intérieur du VIP ROOM de Saint-Tropez et du VIP ROOM de Paris n'est utilisée ni à titre de marque, ni à titre d'enseigne ni à titre de nom commercial.

Conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en 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 :

- a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
- b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
- c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'usage sérieux qui incombe à la SAS JR CONNECT doit prioritairement porter sur la période du 14 décembre 2001, date de la publication, au 14 décembre 2006. Toutefois, la SAS JR CONNECT ne produisant aucune pièce relative à cette période, seule la seconde période, qui court à rebours du 18 juin 2014, date précédant de 3 mois la présentation de la demande reconventionnelle en déchéance, au 18 juin 2009.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l'extérieur et public et non à interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Seuls les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 étant en débat, les pièces de la SAS JR CONNECT relatives à l'exploitation de la marque pour les services de discothèque et de bars telles les photographies de célébrités ou les couvertures ou extraits de magazines relatifs à des discothèques ainsi que les catalogues de présentation et de promotion de ces dernières sont sans pertinence et ne seront pas examinées.

Pour démontrer l'usage sérieux de sa marque française VIP ROOM, la SAS JR CONNECT produit :

des photographies non datées d'une enseigne VIP ROOM et des brochures dont rien n'indique qu'elles concernent un restaurant et qui ne constituent en soi pas des usages à titre de marque,

une photographie non datée d'une enseigne VIP ROOM surplombant des tables en terrasse dont rien ne révèle qu'elle est attachée à un restaurant en France et qui n'est au mieux qu'un usage à titre d'enseigne pour désigner un lieu d'exploitation et non de marque pour identifier l'origine commerciale d'un produit,

une feuille volante à l'entête « VIP ROOM Famous Club » qui, comme son intitulé l'indique, est relative à une discothèque, des factures émises entre 2011 et 2012 par des fournisseurs de denrées alimentaires et adressées Paris ou Saint-Tropez à « VIP ROOM », « SARL VIP ROOM », « NIGHT MANAGEMENT restaurant VIP ROOM », « VIP » ou « restaurant LE VIP ROOM ST TROPEZ » qui non seulement ne caractérisent que des usages à titre d'enseigne ou de nom commercial, pour désigner le lieu d'exploitation ou le fonds de commerce, mais ne concernent que les relations avec les fournisseurs n'impliquant aucun contact avec le consommateur fréquentant les restaurants,

des attestations de l'expert-comptable de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION certifiant notamment les chiffres d'affaires dégagés par les restaurants de Paris et Saint-Tropez, qui sont sans pertinence pour établir un usage du signe à titre de marque, et les dépenses de communication qui sont privées d'intérêt par l'indétermination de leur objet,

des impressions d'écran de la page Facebook VIP ROOM Saint-Tropez et du site cityvox.fr sur la « discothèque Saint-Tropez » dont la date ne peut être authentifiée et qui ne prouvent aucun usage à titre de marque pour des services de restauration.

Alors que la SAS JR CONNECT ne communique notamment aucun menu, ticket de caisse ou publicité servant de support au signe VIP ROOM propres à ses restaurants, les seules pièces en lien avec les services en débat révèlent que le public connaît son activité de restauration sous la dénomination LA GIOIA utilisée sur ses documents promotionnels pour désigner « The finest italian restaurant » à Saint-Tropez et Paris.

Ainsi, faute pour elle de rapporter la preuve d'un usage du signe VIP ROOM pour les services litigieux, la SAS JR CONNECT sera déchue de ses droits sur la marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 pour les services restauration et de restaurant à service rapide et permanent en classe 43 à compter du 14 décembre 2006.

Faute de droits pour ces services à la date des faits de contrefaçon qu'elle impute aux défenderesses, ses demandes en contrefaçon sont irrecevables les concernant.

b) Sur l'existence de la contrefaçon

La SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION soutiennent que la SARL VIP ROOM SERVICES a reproduit la marque VIP ROOM sous une forme identique ou quasi-identique à celle exploitée à titre de marque et d'enseigne pour désigner des discothèques et exploite ce signe à titre de dénomination sociale et de nom commercial pour des services identiques. Elles ajoutent que la SARL VIP ROOM SERVICES exploite en outre sans autorisation un site internet dont le nom de domaine www.viproomservices.com est contrefaisant de la marque VIP ROOM pour un service identique de bar par la prise de commande en ligne par les consommateurs de plats préparés et de boissons ensuite livrés à domicile.

16

La SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS réplique que les signes litigieux sont différents sur les plans visuel et conceptuel, la dénomination VIP ROOM SERVICES étant descriptive des services de conciergerie proposés par la société. Elle précise à ce titre que l'expression ROOM SERVICES forme un tout indivisible signifiant, dans un hôtel, le service qui permet de commander et de recevoir de la nourriture et des boissons dans sa chambre, le terme VIP soulignant la qualité du service proposé par des majordomes gantés. Elle ajoute proposer des services à destination de professionnels de l'hôtellerie qui souhaitent diversifier ou externaliser les services de restauration à la chambre (room services) et de particuliers qui souhaitent commander leur repas et être livrés à domicile et précise que les uns comme les autres ne peuvent pas confondre la provenance des services proposés par les sociétés en présence ni croire à un quelconque lien entre elles.

La SA EAT ON LINE ajoute à ces moyens que la reprise du signe « VIP ROOM SERVICES » n'a pas pour finalité de désigner un produit mais d'identifier un groupement, l'usage des mots « CARTE DU RESTAURANT Vip Room Services PARIS 09 » informant le consommateur, à travers la mention d'une dénomination sociale, sur l'identité de la société dont les services lui sont proposés au travers du site internet.

Pour sa part, la SARL WEB TRIBU indique avoir intégré la dénomination de la SARL VIP ROOM SERVICES dans la base de données du site ou-dejeuner.com et avoir, dès l'assignation qui constituait la seule mise en demeure qui lui a été adressée, retiré à titre conservatoire l'annonce de la société VIP ROOM SERVICES.

Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, 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 du même code.

En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- a) 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;
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, 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 similaires 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.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

Le public pertinent est constitué par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits en litige étant des services de restauration standards.

Et, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.

A titre liminaire, le tribunal constate que la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION agissent conjointement en contrefaçon de la marque verbale française « VIP

ROOM » n° 013129676, la première en qualité de titulaire des droits et la seconde en qualité de licencié exclusif en vertu d'un contrat du 3 janvier 2013 à effet rétroactif à compter du 14 juin 2011 inscrit au registre national des marques le 13 février 2013. Cette rétroactivité n'a d'effet qu'entre les parties, le contrat de licence n'étant opposable aux tiers qu'à compter de la date de sa publication au registre national des marques conformément à l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle. Surtout, en application de l'article L 715-6 du code de la propriété intellectuelle, le licencié exclusif ne peut agir en contrefaçon que de manière isolée après avoir mis en demeure le titulaire et si celui-ci n'exerce pas ses droits ou, comme tout licencié, intervenir à l'instance pour obtenir la réparation d'un préjudice propre qui ne peut être examiné que sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun instituée par l'article 1382 du code civil. L'intervention étant une demande incidente ayant pour objet de rendre un tiers partie à un procès déjà engagé entre les parties originaires et étant formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense conformément aux articles 66 et 68 du code de procédure civile, la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION qui a participé à l'introduction de l'instance n'a pas la qualité d'intervenante. Ainsi, elle est irrecevable à agir tant en contrefaçon qu'en réparation du préjudice qui lui est propre en sa qualité de licencié exclusif.

A supposer toutefois que son action soit, comme celle de la SAS JR CONNECT, recevable, il est acquis que la contrefaçon ne peut concerner que les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent. Or, il est constant que la SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS exerce, ainsi que le confirment son extrait Kbis, les impressions d'écran de son site internet viproomservices.com et les menus produits, une activité de conciergerie consistant dans la livraison à domicile de plats préparés. Une telle activité n'est pas similaire aux services de bars et de discothèque visés à l'enregistrement de la marque. Et, la renommée n'étant invoquée que pour souligner le risque de confusion et non sur le fondement de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la marque est soumise au principe de spécialité.

Les services en débat étant différents, les demandes de la SAS JR CONNECT et de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au titre de la contrefaçon seront rejetées.

Surabondamment, le tribunal relève que le signe exploité par la SARL VIP ROOM SERVICES est composé de la juxtaposition de l'acronyme VIP dont il est acquis qu'il évoque la qualité de la prestation proposée et de l'expression « room services », faite de termes effectivement indivisibles puisqu'ils acquièrent par leur combinaison un sens nouveau, qui désigne dans le langage courant y compris pour un consommateur français le service de chambre qui permet de commander et de recevoir de la nourriture et des boissons dans sa chambre d'hôtel. Ainsi, les signes litigieux sont nettement distincts au plan conceptuel.

Aussi, ni les signes ni les services n'étant similaires, aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS. Et, la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU n'utilisant le signe VIP ROOM SERVICES que pour référencer la SARL VIP ROOM SERVICES sur les sites internet qu'elles exploitent et permettre au consommateur de l'identifier à travers sa dénomination sociale, aucun usage du signe à titre de marque, seul susceptible de constituer une contrefaçon, ne leur est imputable.

2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION soutient que « les actes de reproduction et d'utilisation de la marque VIP ROOM sans autorisation des sociétés demanderesse constituent des actes de contrefaçon de la marque [... et] également des actes d'usurpation du nom commercial et de l'enseigne VIP ROOM des demanderesse constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société VIP ROOM SERVICES n'ayant pas hésité à se placer dans le sillage de la marque, de l'enseigne et du nom commercial notoire VIP ROOM désignant les discothèques et les restaurants des demanderesse afin de profiter sans bourse délier des importants investissements publicitaires des demanderesse dans leur marque notoire VIP ROOM ». Elle en déduit son « droit de faire cesser l'usage de son enseigne et de son nom commercial VIP ROOM, droits distincts de la marque VIP ROOM en raison des fautes civiles commises par les sociétés défenderesse qui reproduisent à l'identique l'enseigne et le nom commercial VIP ROOM dont [elle] est titulaire [...], pour une activité identique de services de restauration et de bar, actes qui portent atteinte à ladite enseigne et audit nom commercial et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ».

En réplique, la SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS conteste l'existence de tout préjudice.

De leur côté, la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU, qui développent des moyens identiques expliquent n'avoir commis aucune faute.

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

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

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile,

systematique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

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

Par-delà la confusion de l'argumentation de la SARL VIP ROOM SERVICES qui mêle dans un développement unique contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne sont des signes d'usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu'à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l'accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l'inscription d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial au RCS, et uniquement si un risque de confusion dans l'esprit du public est démontré en considération de l'identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s'exerce la concurrence entre les parties.

Or, outre le fait que VIP ROOM ne constitue pas une enseigne ou une dénomination sociale mais uniquement un nom commercial qui apparaît sur les factures produites, il est acquis que la SARL VIP ROOM SERVICES et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION proposent des services différents. Par ailleurs, alors que la première exerce une activité de livraison de plats préparés commandés en ligne, la seconde exploite des restaurants intégrés dans des discothèques qui sont connus, à Paris et à Saint-Tropez, sous le nom LA GIOIA. Ainsi, les clientèles visées, faites de célébrités pour les demanderesses, sont totalement distinctes et le signe VIP ROOM n'est pas associé à une activité de restauration. Enfin, le service de référencement assuré par la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU à titre informatif pour le consommateur est distinct de l'activité exploitée sous le nom commercial VIP ROOM par la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION. Dès lors, aucun risque de confusion n'est établi.

En conséquence, les demandes de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées.

Les prétentions des demanderesses étant intégralement rejetées, la demande en garantie de la SA EAT ON LINE est sans objet et ne sera pas examinée.

15

3°) Sur la procédure abusive

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

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

La SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, en sollicitant sans la moindre mise en demeure préalable des condamnations à des sommes exorbitantes à une jeune société à l'activité très réduite qui à l'évidence proposait des services distincts de ceux visés à l'enregistrement de la marque française et exploités sous le nom commercial VIP ROOM et s'adressait à une clientèle n'ayant aucun rapport avec la leur, ont manifesté une intention de lui nuire. Cette faute est aggravée par le maintien des quantités réclamées malgré le changement de dénomination sociale de la SARL VIP ROOM SERVICES au moins à compter du 2 avril 2015 et l'arrêt de son activité dès le 15 juillet 2014 ainsi que son déréférencement par la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU. Pour autant, la SARL VIP ROOM SERVICES, qui ne produit notamment aucun bilan prévisionnel susceptible d'asseoir le gain manqué allégué, ne justifie d'aucun préjudice autre que celui né de la nécessité de se défendre en justice intégralement réparé par l'allocation d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande reconventionnelle de la SARL ROOM SERVICES PARIS sera en conséquence rejetée.

4°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnées in solidum à payer à la SARL VIP ROOM SERVICES devenue la SARL ROOM SERVICES PARIS la somme de 5 000 euros et à la SA EAT ON LINE et à la SARL WEB TRIBU la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

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

Rejette la demande d'annulation de l'enregistrement de la marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 pour les services de discothèque et de bar de la classe 42 présentée reconventionnellement par la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU ;

Prononce à l'encontre de la SAS JR CONNECT la déchéance pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur sa marque verbale française «VIP ROOM » n° 013129676 pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 ;

Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 14 décembre 2006 ;

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de la SAS JR CONNECT pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 ;

Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ;

Rejette les autres demandes de la SAS JR CONNECT au titre de la contrefaçon de sa marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 déposée le 6 novembre 2001 ;

Rejette les demandes de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejette la demande reconventionnelle de la SARL ROOM SERVICES PARIS au titre de la procédure abusive ;

Rejette les demandes de la SAS JR CONNECT et de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum en application de l'article 700 du code de procédure civile la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à payer à :
la SARL ROOM SERVICES PARIS la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) ;
la SA EAT ON LINE et à la SARL WEB TRIBU la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) chacune ;

Condamne in solidum la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à supporter les entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2015

Le Greffier



Le Président

