

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^{ème} chambre, 1^{ère} Section, 22 janvier 2008

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT

rendu le 22 Janvier 2008

DEMANDERESSES

Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) AG
Petuelring 130, D 80788 MUNICH
ALLEMAGNE

S.A. BMW FRANCE
3 avenue Ampère
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentées par Me Arnaud MICHEL - Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire T.03

DÉFENDERESSE

S.A. CENTRE AUTOMOBILE ARTESIEN
Rue Marcel Leblanc
62223 SAINT LAURENT BLANGY

représentée par Maître Jean Luc SCHMERBER- SCP SCHMERBER & ASSOCIES, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire P 179 et par Me Renaud BERTIN - SCP BERTIN URION,
avocat au barreau de PARIS, 139 Bld Magenta - 75010 PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 05 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société BAYERISCHE MOTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG (BMW AG) est titulaire de la marque semi-figurative internationale désignant la France « BMW » no 673 219 déposée le 26/03/1997 et de la marque semi-figurative communautaire « BMW » no 91884 déposée le 01/04/1996, toutes deux en classe 12 (véhicules et pièces). Elle est également titulaire de la marque semi-figurative internationale désignant la France « MINI » déposée en classe 12 sous le no 727 906, le 01/10/1999.

Les produits de BMW sont importés et distribués en France exclusivement par la société BMW France qui ensuite agréé des concessionnaires par contrat.

La distribution des véhicules BMW et MINI se fait par la voie d'un réseau de distribution sélective. C'est ainsi que le centre automobile artésien a été concessionnaire BMW jusqu'au 15/09/2003, date à laquelle son préavis de deux ans suivant la résiliation du contrat a pris fin. Le garage est ensuite devenu mandataire multi-marques et réparateur agréé BMW et MINI par contrats du 01/10/2003 et du 26/12/2003. Le statut de réparateur agréé correspond à l'application du règlement CE 1400/2002 du 31/07/2002.

En 2005, les sociétés BMW ont fait constater par procès verbaux d'huissier des 19, 21/10 et 22/11/2005 et du 13/06/2006, que le centre automobile artésien faisait toujours figurer les marques semi-figuratives BMW et MINI sur son site internet, dans son show room, sur l'affichage d'entrée de son établissement ainsi que sur des panneaux publicitaires le long des routes. Estimant que le centre automobile artésien se faisait ainsi passer pour un concessionnaire, BMW a assigné le centre automobile artésien en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale le 14/12/2005.

Dans ses dernières conclusions du 15/01/2007, les sociétés BMW AG et BMW France demandent sur les fondements des articles L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 9 du règlement CE 40/94 et 1382 du code civil, la condamnation du centre automobile artésien pour contrefaçon au paiement à la société BMW AG de 75.000 Euros pour atteinte aux marques BMW et MINI, ainsi que l'interdiction de poursuivre l'utilisation des marques sous forme de logos sous astreinte de 5000 Euros/jour de retard à compter de la signification du jugement, et l'interdiction de se faire référencer comme concessionnaire y compris sur internet sous astreinte de 5.000 Euros/jour de retard à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes, la condamnation du centre automobile artésien pour concurrence déloyale à verser à BMW France la somme de 250.000 Euros, la publication de la décision dans trois journaux au choix du demandeur à concurrence de 5.000 Euros/insertion et sur le site internet www.centre-automobile-artésien.fr pendant six mois, l'exécution provisoire de la décision, le versement de 20.000 Euros /société au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation du centre automobile artésien aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud Michel.

En réponse, dans ses conclusions récapitulatives du 14/02/2007, le centre automobile artésien demande le débouté des sociétés BMW France et BMW AG, leur condamnation à lui verser 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, estimant la procédure abusive compte tenu de la déchéance des droits et 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la

condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contrefaçon des marques semi-figuratives internationales désignant la France « BMW » no 673 219 et « MINI » no727 906, déposées en classe 12 :

L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle s'applique et interdit en l'absence d'autorisation du propriétaire de la marque sa reproduction, son usage, ou son apposition pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En l'espèce, il ressort du constat du 22/11/2005 que les marques BMW et MINI ont été reproduites sur la page d'accueil du site www.centre-automobile-artésien.fr, les logos identiques aux marques déposées étant apposés l'un à côté de l'autre au dessus de la mention « mandataire multimarques », que le même bandeau reprenant les logos apparaît également sur les pages de vente de véhicules neufs BMW. De la sorte, les logos sont bien présents et reproduits sur le site qu'ils ressortent ou non lors de l'impression de la page d'écran. De plus, le constat du 21/10/2005 permet de constater la reproduction des mêmes marques dans le show-room et sur la « sucette » d'entrée de l'établissement.

En outre, les procès-verbaux des 19 et 20/10/2005 montrent les logos reprenant les marques apposés sur des panneaux le long des routes RD 260, RN17, mentionnant « BMW ARRAS Concessionnaire ».

Enfin, le 14/11/2005, le centre automobile artésien établissait que ces panneaux étaient désormais vierges, tandis que BMW par constat du 13/06/2006 montre de nouveau des affiches portant les marques semi-figuratives protégées dans le cadre de l'activité de réparateur agréé de l'établissement ;

De la sorte, le centre automobile artésien a bien utilisé les marques semi-figuratives internationales désignant la France « BMW » no 673 219 et « MINI » no 727 906 sans autorisation des sociétés BMW titulaires de ces marques. Aussi les a-t-elle utilisées dans la classe 12 correspondant à leur enregistrement.

Cependant, l'article L713-6 b prévoit que l'enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion dans leur origine.

En l'espèce, les sociétés BMW considèrent que l'usage des marques verbales BMW et MINI ne posent pas de difficultés et permettent une désignation suffisante des produits, sans nécessité d'utiliser les logos reprenant les marques semi-figuratives déposées. A l'inverse, le centre automobile artésien estime que les logos sont une référence nécessaire dont l'usage habituel a entraîné une perte de droits.

Il convient de considérer que le titulaire d'une marque ne peut interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le commerce avec son consentement. De la sorte, les réparateurs agréés doivent nécessairement pouvoir annoncer au public quel type de réparations et d'entretiens de véhicules ils peuvent réaliser. Cette information exige l'usage du nom de la marque verbale qui fait alors l'objet d'une exception permettant de se passer de l'aval de son propriétaire. Le centre automobile artésien peut ainsi utiliser les marques nominatives BMW et MINI puisqu'il est bel et bien réparateur agréé à l'entretien et à la réparation des véhicules BMW et MINI et que ces références sont nécessaires à l'information des clients, l'usage du terme automobile suivant la qualité de réparateur agréé étant insuffisant.

En revanche, l'usage de la représentation semi-figurative n'apparaît pas nécessaire dès lors que la marque verbale est suffisamment notoire pour informer le public des prestations du réparateur agréé. En effet, la reproduction du logo constituant la marque semi-figurative protégée ne peut être tolérée sans autorisation du propriétaire de la marque dès lors qu'elle n'apparaît pas d'une part comme une référence absolument nécessaire et d'autre part qu'elle risque d'engendrer une confusion. En l'espèce, les marques très courantes BMW et MINI sont parfaitement notoires, ce qui n'est pas contesté et l'évocation de leur seul nom suffit à savoir de quel produit il s'agit. Néanmoins, leur notoriété et leur usage fréquent ne suffisent pas à engendrer la déceptivité de leur représentation. D'autre part, l'usage des marques semi-figuratives fait par le centre automobile artésien à proximité de sa qualité de revendeur, certes multimarques, entraîne le consommateur à penser que le garagiste est agréé pour les marques BMW et MINI en particulier. Cette confusion est d'ailleurs bien entretenue puisque la recherche internet google du centre automobile artésien le présente comme concessionnaire MINI. Ainsi force est de considérer que l'usage des marques sans autorisation de leur propriétaire doit demeurer exceptionnel, il n'apparaît nullement que le centre automobile artésien avait nécessairement besoin de reproduire les logos constituant les marques semi-figuratives BMW et MINI pour évoquer sa qualité de prestataire de service en tant que réparateur agréé, d'autant qu'il a utilisé la représentation des marques pour illustrer son activité générale de concessionnaire et n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter les confusions entre les entreprises.

Le centre automobile artésien a ainsi commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques semi-figuratives « BMW » no 673 219 et « MINI » no727 906.

Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative communautaire « BMW » no91884, déposée en classe 12 :

En vertu de l'article 9 du règlement CE 40/94, et pour les mêmes constats et motifs que ceux avant exposés, le centre automobile artésien a commis également des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative « BMW » no91884.

Sur la contrefaçon par imitation fondée sur l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle :

Les constats rapportés font état de reproductions exactes des marques semi-figuratives BMW et MINI et s'analysent en contrefaçon par reproduction et non par imitation, ce dernier fondement sera donc écarté.

Sur la réparation de l'atteinte aux marques semi-figuratives communautaire « BMW » no91884 et internationales désignant la France « BMW » no 673 219 et « MINI » no727 906 :

L'usage intempestif des marques BMW et MINI entraîne nécessairement une perte de contrôle de la qualité et du service attaché aux produits BMW, et de la sorte une dévalorisation de la marque au travers son réseau de distribution. Loin de constituer une « promotion gratuite », l'usage des marques sans autorisations leur fait perdre toute garantie et image qui leurs sont attachées. Il convient donc d'indemniser l'atteinte subie par les marques à hauteur de 10.000 Euros par marque protégée soit de 30.000 Euros en tout à allouer à BMW AG.

Sur la concurrence déloyale

Les articles L716-3 et suivants permettent à la juridiction saisie de l'action en contrefaçon de juger des actes de concurrence déloyale qu'elle occasionne et de ses préjudices qui peuvent être distincts, en particulier lorsque le titulaire des droits de la marque est différent du distributeur des produits de la marque. Tel est le cas dans la présente espèce, BMW France invoquant être victime de faits de concurrence déloyale distincts de ceux d'atteinte aux marques subis par BMW AG. En tant qu'importateur et distributeur exclusif des produits BMW en France, la société BMW France doit nécessairement s'assurer qu'aucune entreprise ne distribue ses produits obtenus par des circuits parallèles n'assurant pas aux clients les garanties nécessaires à la renommée de la marque. BMW France assure la protection concurrentielle des membres de son réseau et a donc tout intérêt à agir sur ce fondement dès lors qu'un comportement fautif apparaît lui causer un préjudice.

En l'espèce, le centre automobile artésien est référencé comme concessionnaire MINI sur le site www.google.fr. Il convient de préciser que la société GOOGLE n'a aucunement été mise dans la cause et qu'il appartient au centre automobile artésien d'agir contre elle si le référencement mis en place ne correspond pas à son activité ou à sa demande. Il n'en demeure pas moins que d'après constat du 22/11/2005, le centre automobile artésien est référencé ainsi de manière fautive n'étant plus concessionnaire MINI. Des clients sont donc amenés à se rapprocher de cette entreprise au lieu d'aller vers le concessionnaire désormais agréé par BMW France.

Par ailleurs, des photos de véhicules neufs destinées aux distributeurs agréés ont été affichées dans la concession et apparaissent sur le site de telle sorte que le consommateur moyen peut penser qu'il prend contact avec un distributeur agréé BMW ou MINI. Une confusion fautive est créée par le centre automobile artésien afin de capter la clientèle du distributeur agréé BMW France ce qui désorganise le schéma de distribution des véhicules. Le caractère particulièrement notoire des marques MINI et BMW conduit à un fort impact de leur représentation pour le consommateur et de son orientation. Il n'est pas douteux que le centre automobile artésien ait voulu profiter de cette renommée et qu'il a commis une faute par ces usages déloyaux conduisant à causer un préjudice lié à son affranchissement total des contraintes du réseau de distribution BMW France et à la captation de clientèle.

La société BMW France réclame une indemnité de 250.000 Euros. La concurrence déloyale du centre automobile artésien a certes perduré, néanmoins, aucun élément de chiffrage n'est fourni par BMW France, en particulier, la preuve de la vente de véhicules neufs BMW ou MINI par le centre automobile artésien n'est pas rapportée, il apparaît justifié de chiffrer à 20.000 Euros la réparation due à BMW FRANCE.

Sur les autres demandes :

Sur les astreintes :

Il convient d'interdire au centre automobile artésien d'utiliser à quel que titre que ce soit les logos reproduisant les marques semi-figuratives BMW et MINI et ce sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard dans les quinze jours suivants la signification du jugement.

Il convient également d'interdire au centre automobile artésien d'utiliser les photographies provenant du Mediapool marketing BMW AG sous astreinte de 1000 Euros/infraction dans

les quinze jours suivants la signification du jugement.

Enfin, il est fait interdiction au centre automobile artésien de se faire référencer comme concessionnaire MINI et/ou BMW sur le site www.google.fr et ce sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.

Le tribunal dit se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées.

Sur les publications :

La publication du présent jugement est justifiée par la renommée des marques et la publicité nécessaire à la protection de leurs droits. Elle sera ordonnée aux frais exclusifs du centre automobile artésien à concurrence d'une insertion dont le montant n'excédera pas 2.500 Euros HT , une fois la décision devenue définitive.

La publication du présent jugement dans son intégralité sur le site www.centre-auto-artésien.fr est également justifiée pour prévenir la clientèle des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis et sera ordonné pendant une durée de trois mois, une fois la décision devenue définitive.

L'exécution provisoire est possible, justifiée et sera donc ordonnée.

La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le centre automobile artésien sera condamné à verser aux sociétés BMW AG et BMW France la somme de 10.000 EUROS chacune ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Arnaud.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement déposé au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

Dit que les usages réalisés par le centre automobile artésien des marques semi-figuratives communautaire « BMW » no91884 et internationales désignant la France « BMW » no 673 219 et « MINI » no727 906, déposées en classe 12 par la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG, constituent des actes de contrefaçon par reproduction ;

Condamne le centre automobile artésien à verser à BAYERISCHE MOTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG la somme de 30.000 €(trente mille euros) pour réparer le préjudice de contrefaçon de marques ;

Dit que le centre automobile artésien a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de BMW France ;

Condamne le centre automobile artésien à verser à BMW France la somme de 20.000 €(vingt mille euros) ;

Interdit au centre automobile artésien d'utiliser à quel que titre que ce soit les logos

reproduisant les marques semi-figuratives BMW et MINI et ce sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard dans les quinze jours suivants la signification du jugement ;

Interdit au centre automobile artésien d'utiliser les photographies provenant du Mediapool marketing BMW AG sous astreinte de 1000 Euros/infraction dans les quinze jours suivants la signification du jugement ;

Interdit au centre automobile artésien de se faire référencer comme concessionnaire MINI et/ou BMW sur le site www.google.fr et ce sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;

Ordonne la publication d'un extrait du présent jugement aux frais exclusifs du centre automobile artésien à concurrence d'une insertion à 2.500 €(deux mille cinq cent euros) dans le journal ou la revue choisie par les demandeurs une fois le jugement devenu définitif ;

Ordonne la publication d'un extrait du présent jugement sur le site www.centre-auto-artésien.fr, pendant une durée de trois mois, une fois la décision devenue définitive ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception des mesure de publication ;

Déboute les parties des autres chefs de demandes ;

Condamne le centre automobile artésien à verser aux sociétés BMW AG et BMW France la somme de 10.000€(Dix mille euros) au titre de l'article 700 NCPC ;

Condamne le centre automobile artésien à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Arnaud MICHEL .

FAIT ET JUGE A PARIS, LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL HUIT

LE GREFFIER
LE PRESIDENT