

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} Chambre, 3^{ème} Section, 25 octobre 2006

DEMANDERESSE

S.A.S. AIRELEC INDUSTRIES 109 boulevard Ney 75018 PARIS représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TERRELEC 2A, rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G.391, Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement
Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société AIRELEC INDUSTRIES fabrique et commercialise des radiateurs électriques depuis une quarantaine d'années. Elle est titulaire de la marque française AIRELEC no130375 déposée le 27 mars 1985 et régulièrement renouvelée notamment pour des "appareils et installations pour le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air et en particulier les appareils de chauffage électriques et installations de chauffage électrique." en classe 7, 9 et 11 de la classification internationale. La société TERRELEC, immatriculée en 2000, commercialise des radiateurs électriques. Elle est titulaire depuis le 26 septembre 2000 de la marque "radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort" enregistrée sous le numéro 003054311 en classe 11 pour des "appareils de chauffage ; radiateurs.". Elle est également titulaire des adresses emails "terrelec.fr" et "terrelec.com". Se plaignant d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société AIRELEC INDUSTRIES a par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2005, assigné la société TERRELEC devant le tribunal de grande instance de Paris

Par dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2006, la société AIRELEC INDUSTRIES demande de : prononcer la nullité de la marque française TERRELEC no3 054 311, dire et juger que le jugement à intervenir prononçant la nullité sera publié au Registre

national des marques sur réquisition de M. Le greffier en chef de ce tribunal, constater que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon de la marque AIRELEC, dire et juger que la société TERRELEC s'est rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale, interdire, à la société défenderesse l'usage de la dénomination TERRELEC à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages intérêts, ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans trois revues ou publications au choix de la société demanderesse aux frais de la société défenderesse à concurrence de la somme de 4000 euros H.T. par insertion, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société TERRELEC à lui payer la somme de 20.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner La société TERRELEC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yves BIZOLLON, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 17 juillet 2006, la société TERRELEC demande de : débouter la demanderesse, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ordonner la parution du jugement à intervenir trois fois dans la presse nationale sur les supports choisis par TERRELEC sans que le coût de passage unitaire, qui seront à la charge d'AIRELEC, soit inférieur à 20.000 euros, condamner AIRELEC à lui payer la somme de 20.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner La société AIRELEC INDUSTRIES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Elodie ABRAHAM en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la marque TERRELEC Aux termes de l'article L711-4 dudit code : "*ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public*" Il est constant que pour l'application de cette disposition, il convient de rechercher si la marque seconde porte atteinte à la marque première dans les conditions définies par les articles L713-2 et L713-3 du code de propriété intellectuelle. Les signes en cause n'étant pas

identiques (AIRELEC et "radiateurs TERRELEC le meilleur pour votre confort") c'est au regard de l'article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose :*"sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement"*, que doit être examiné l'atteinte aux droits antérieurs. L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce :

degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. Tout d'abord, il convient de remarquer que la marque semi-figurative arguée de contrefaçon, constituée par un slogan est caractérisé par le signe distinctif "TERRELEC" écrit en majuscule avec une police d'écriture plus grosse que le reste du slogan. Dès lors, il convient de comparer les signes "AIRELEC" et "TERRELEC". Les signes déposés à titre de marque ont une similitude visuelle, puisque les signes en cause ont tous les deux sept lettres et que leurs cinq dernières lettres sont identiques. Ils ont une forte parenté phonétique, puisque seule la lettre d'attaque "T", du signe argué de contrefaçon les distingue. Ils sont, enfin, proches d'un point de vue intellectuel, puisque la syllabe finale qui leur est commune étant banale, et donc non distinctive pour des produits électriques, ne devant pas être prise en considération, il y a lieu de remarquer que leurs syllabes d'attaque renvoient au même domaine en faisant référence à deux des quatre éléments : l'air et la terre. Il importe peu que le déposant de la marque arguée de contrefaçon soutienne qu'il ait agi de bonne foi en déposant la marque qui ferait référence à une syllabe de son patronyme et à la pierre réfractaire équipant ses radiateurs. En ce qui concerne les produits, le tribunal relève qu'ils sont similaires, la marque première étant déposée pour des "appareils et installations pour le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air et en particulier les appareils de chauffage électrique et installations de chauffage électrique.", la marque arguée de contrefaçon étant déposée pour "des appareils de chauffage ; des radiateurs." Il importe peu que ce ne soit pas exactement le même type de radiateurs qui soit commercialisé. Le risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux est certain, même si les circuits de distribution sont distincts la société demanderesse commercialisant ses appareils en grande surface alors que la défenderesse fait paraître dans la presse ou dans les magazines de

programmes télévisés une annonce au bas de laquelle se trouve un coupon, le consommateur revoyant le coupon pour recevoir un catalogue ou la visite d'un commercial, les produits visés par les marques étant similaires le consommateur final trompé par la ressemblance entre les deux signes leur attribuera une origine commune.

Le tribunal relève que les deux sociétés commercialisent des radiateurs électriques, même si la société AIRELEC les fabrique également .Il convient de noter que la défenderesse ne fait pas usage de la totalité du slogan déposé à titre de marque mais seulement du signe distinctif "TERRELEC". Les deux sociétés utilisent un logo comparable constitué, pour la marque première par des cercles concentriques placés au dessus du signe et pour la marque seconde par un demi disque plein, placé de la même manière que les cercles de la marque AIRELEC. Il est établi qu'il arrive que ce demi cercle soit rouge, alors même que les cercles concentriques du logo AIRELEC sont de couleur rouge. Dès lors, le risque de confusion dans l'usage des marques est certain pour le consommateur final. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nulle la marque seconde.

Sur la contrefaçon

Pour les mêmes motifs, il convient de constater que le dépôt de la marque "radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort" et son usage constituent des actes de contrefaçon par imitation. Il est de même de l'usage du signe TERRELEC comme dénomination sociale et nom commercial.

Sur la concurrence déloyale

AIRELEC constituant en outre le nom commercial et la partie distinctive de la dénomination sociale de la société AIRELEC INDUSTRIES, la société TERRELEC en adoptant le terme TERRELEC à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine pour exercer la même activité, soit la commercialisation d'appareils de chauffage, a porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la société AIRELEC et commis ainsi des actes de concurrence déloyale. La concurrence déloyale n'est retenue qu'autant qu'elle repose sur un grief distinct. En l'espèce, il est constant que les produits concurrents sont présentés sur des catalogues avec un logo (demi-disque plein de couleur rouge placé au dessus du signe TERRELEC) reproduisant le logo de la société AIRELEC (demi-cercles concentriques de couleur rouge placés au dessus du signe AIRELEC), même s'il convient de noter que la couleur rouge est banale pour désigner des appareils de chauffage. Dès lors, la société

défenderesse a commis ainsi des actes de concurrence déloyale en se plaçant dans la sillage de la société demanderesse par l'utilisation d'un tel signe.

Sur les mesures réparatrices

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon et à la somme de 10.000 euros celle subi au titre des actes de concurrence déloyale,

A titre de complément de réparation, il convient d'ordonner la publication du présent jugement. Il y a lieu d'interdire à la société TERRELEC, l'usage de la dénomination TERRELEC à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à compter du délai de quinzaine suivant la signification du présente jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,.

Sur l'application de l'article 700 nouveau code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de La société AIRELEC INDUSTRIES les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10.000 Euros.

Sur l'exécution provisoire

Il paraît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La société TERRELEC succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître BIZOLLON, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société TERRELEC en déposant le 26 septembre 2000 la marque "radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort"enregistrée sous le numéro 003054311 en classe 11 pour des "appareils de chauffage ; radiateurs."et en en faisant usage a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "AIRELEC" no130375 , dont la société AIRELEC est titulaire,

Dit que la Société TERRELEC en faisant usage du signe TERRELEC comme dénomination

sociale et nom commercial a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque " AIRELEC" no130375 au préjudice de la Société AIRELEC. Dit que la société TERRELEC en faisant usage du signe " Terrelec"à titre de nom commercial et dénomination sociale et de nom de domaine et en commercialisant des produits similaires avec un logo imitant le logo de la société AIRELEC a commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société AIRELEC INDUSTRIES, Condamne la société TERRELEC à verser à la société AIRELEC INDUSTRIES :

- la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation,

- la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, Prononce la nullité de la marque "radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort" enregistrée sous le numéro 003054311 pour l'ensemble des produits figurant à son enregistrement,,

Dit que le présent jugement devenu définitif sera inscrit au registre national des marques par le greffier saisi par la partie la plus diligente, Interdit à la société TERRELEC, l'usage de la dénomination TERRELEC à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à compter du délai de quinzaine suivant la signification du présente jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues ou publications au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse à hauteur de 4000 euros H.T. par insertion,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société TERRELEC à payer à la société AIRELEC INDUSTRIES la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société TERRELEC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yves BIZOLLON, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2006 Le Greffier Le Président