

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2017

N° RG :
16/10102

N° MINUTE : **AG**

Assignation du :
23 juin 2016

DEMANDERESSE

VILLE DE LA ROCHE POSAY représentée par son Maire
Madame Pascale MOREAU
Place de la République
86270 LA ROCHE POSAY

représentée par Maître Charles-antoine JOLY de la SELARL
@MARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0150

DÉFENDEURS

Monsieur Patrick AUTON
9 rue Notre Dame
86270 LA ROCHE POSAY

Madame Isabelle BOCKNY
9 rue Notre Dame
86270 LA ROCHE POSAY

Tous deux non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Julien RICHAUD, Juge
Aurélié JIMENEZ, Juge

assistée de Léa ASPREY, Greffier

DEBATS

A l'audience du 12 Décembre 2016
tenue en audience publique

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

26/01/2017

Page

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS

La commune de La Roche-Posay se présente comme la première station thermale européenne spécialisée en dermatologie, classée « station touristique » et « station verte ». Elle utilise pour sa communication un visuel formé de gouttes d'eau stylisées associé au slogan « Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs » :

La Roche • Posay
Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs

Elle est titulaire de:

- la marque verbale de l'Union européenne « LA ROCHE-POSAY » n° 9951443 déposée le 9 mai 2011 et enregistrée le 2 novembre 2011 pour désigner divers produits et services relevant des classes 16, 18, 39, 41, 42 et 44, notamment « papier et carton ; cuir et sacs ; transports ; éducation, formation, divertissement ; études de projets techniques ; services de stations thermales » ;

- la marque verbale française « LA ROCHE-POSAY » n° 10 3 781 172, déposée le 10 novembre 2010 et enregistrée pour désigner des produits et services relevant des classes 6, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, notamment « objet d'art ; joaillerie ; papier et carton ; cuir et sacs ; sacs en tissus et sachet ; tissus ; vêtements ; accessoires d'habillement ; jeux et jouets ; boissons non alcooliques ; conseils en organisation des affaires ; assurances et affaires bancaires ; transports ; éducation, formation, divertissement ; études de projets techniques ; services de restauration ; services de stations thermales » ;

- la marque française semi figurative n°11 3 805 706 déposée le 11 février 2011 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 6, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 notamment « objet d'art ; joaillerie ; papier et carton ; cuir et sacs ; sacs en tissus et sachet ; tissus ; vêtements ; accessoires d'habillement ; jeux et jouets ; boissons non alcooliques ; conseils en organisation des affaires ; assurances et affaires bancaires ; transports ; éducation, formation, divertissement ; études de projets techniques ; services de restauration ; services de stations thermales »

La Roche • Posay

- la marque française figurative n°11 3 805 708, déposée le 11 février 2011 et enregistrée pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 5, 6, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 43 et 44, notamment « savons et cosmétiques ; produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; objet d'art ; joaillerie ; papier et carton ; cuir et sacs ; sacs en tissus et sachet ; tissus ; vêtements ; accessoires d'habillement ; jeux et jouets boissons non alcooliques ; conseils en organisation des affaires ; assurances et affaires bancaires ; transports ; éducation, formation, divertissement ; études de projets techniques ; services de restauration ; services de stations thermales ».



- La ville de La Roche-Posay explique avoir eu connaissance de la reproduction à l'identique de ses marques et de son slogan « Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs » sur les sites internet suivants :
. <http://hostellerievaldecreuse.com>
. <http://hostellerievaldecreuse.fr>
. <http://lacreuseaufildeleau.com>

Le constat d'huissier auquel elle a fait procéder le 18 avril 2016 établit que les noms de domaine correspondants ont été réservés par monsieur Patrick AUTON et sont exploités pour la promotion d'un hôtel dénommé « Hostellerie Val De Creuse » abritant un restaurant baptisé « La Creuse au Fil de l'Eau » qui est présenté comme étant exploité par madame Isabelle BOCKNY.

Par courrier du 27 janvier 2016, réitéré le 9 février 2016 demeurés sans réponse, la ville de La Roche-Posay a mis en demeure l'« Hostellerie Val de Creuse » de cesser d'utiliser ses marques sur les sites internet litigieux et de régulariser les mentions légales obligatoires sur ceux-ci..

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 23 juin 2016, la ville de La Roche-Posay a assigné monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en parasitisme.

Au terme de son assignation signifiée le 23 juin 2016 à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la ville de La Roche-Posay demande au tribunal, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle, de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015, de l'article 1382 du code civil et le bénéfice de l'exécution provisoire :

- De dire et juger que la ville de La Roche-Posay est recevable et bien fondée en ses demandes;

- De constater que :

* l'usage des visuels :

La Roche • Posay
Cité thermale

La Roche • Posay

- par monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY pour promouvoir, notamment sur les sites hostellerievaldecreuse.com, hostellerievaldecreuse.fr et lacreuseaufildeleau.com, des activités de tourisme et de loisirs ainsi que des cures thermales est constitutif de contrefaçons des marques suivantes de la ville de La Roche-Posay :

- . marque de l'Union européenne LA ROCHE-POSAY N° 9951443
- . marque française LA ROCHE-POSAY N° 10.3.781.172
- . marque française n°11.3.805.706
- . marque française n°11.3805708

* L'usage de ces visuels et en association avec les expressions « cité thermale » et « cité thermale, cité nature, cité loisirs » par Monsieur Patrick AUTON et Madame Isabelle BOCKNY constitue également un acte de parasitisme causant à la ville de La Roche-Posay un préjudice certain.

En conséquence,

-D'interdire à monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY toute reproduction ou imitation des marques incriminées sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le présent tribunal.

- D'ordonner la destruction de tout produit et/ou de toute documentation faisant apparaître les marques incriminées, et de tout document ou objet ayant servi à leur réalisation ou fabrication devant huissier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir ;

- De condamner in solidum monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY à payer à la ville de La Roche-Posay les sommes suivantes :

. 30.000 € en réparation du préjudice subi par la ville de La Roche-Posay au titre de la contrefaçon de ses marques ;

. 25.000 € en réparation du préjudice subi par la ville de La Roche-Posay au titre du parasitisme ;

- D'ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 journaux au choix de la ville de La Roche-Posay et aux frais avancés et solidaires de monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY dans la limite de 8.000 euros hors taxes par publication.



- D'ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de tous les sites internet de monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY et notamment sur les sites hostellerievaldecreuse.com, hostellerievaldecreuse.fr et lacreuseaufildeleau.com pendant trois mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.

- De dire que les publications devront s'afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais de monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères.

- D'autoriser la ville de La Roche-Posay à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur ses propres supports.

- De dire que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir.

- De condamner in solidum monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY à payer à la ville de La Roche-Posay une indemnité de 15.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- De condamner in solidum monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouverts par Me JOLY de la SELARL @MARK, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré à étude, monsieur Patrick AUTON et madame Isabelle BOCKNY n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la contrefaçon de marque

La ville de la Roche-Posay expose, au visa des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1 et L 717-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 que le procès-verbal établi par huissier de justice le 18 avril 2016 atteste de la reproduction non autorisée du visuel

et de son utilisation « en tant que marque » dans le contexte d'une activité commerciale pour promouvoir des activités de tourisme et de loisirs ainsi que des cures thermales, soit des services identiques à ceux visés par les marques de la ville de la Roche-Posay en classe 39, 41 et 44. Affirmant que les différentes marques de la ville sont reproduites sur le site internet, elle précise qu'il s'agit « à tout le moins » d'une imitation des marques de la ville, l'ajout de la mention « cité thermale » ou du slogan « Cité thermale, Cité nature, Cité Loisirs » n'affectant nullement l'impression identique d'ensemble qui s'en dégage mais ne fait que renforcer le risque de confusion quant à l'origine des services proposés.

Sur ce

Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l'union européenne » net 9 ter « date de l'opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services.

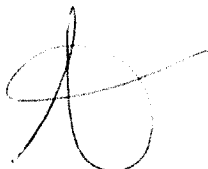
En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l'Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.

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

Et, 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 (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres comme en application directe du droit communautaire, titulaire de la marque n'est habilité à interdire à un tiers l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque que si celui-ci est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit du titulaire de la marque.

En effet, 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. A défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.

Il résulte du constat d'huissier établi le 18 avril 2016 par Maître Emmanuelle CARRIERE, huissier, relatif au contenu des sites internet www.hotellerievaldecreuse.com www.hotellerievaldecreuse.fr et www.lacreuseaufildeleau.com que ceux-ci font la promotion de l'hôtel-restaurant " hostellerie du Val de Creuse " situé à La Roche-Posay, le dernier présentant plus spécifiquement le restaurant de l'hôtel, dénommé « La Creuse au fil de l'eau ».

Le public pertinent est en conséquence constitué du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des services proposés par les sites litigieux, soit en l'espèce les touristes désireux de séjourner ou de se restaurer à La Roche Posay.

La ville de la Roche-Posay considère que la reproduction sur ces sites du visuel

La Roche · Posay

qui est celui utilisé par la commune pour la promotion des activités de tourisme, de loisirs et thermalisme disponibles à cet endroit constitue une contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation des marques dont la ville est titulaire en ce qu'il en est effectué un usage à titre de marque dans la vie des affaires pour la promotion des mêmes activités de tourisme, loisirs et de cures thermales que ceux visés par les marques opposées aux classes 39,41 et 44.

Aux termes du constat d'huissier précité, il apparaît que le visuel litigieux est exclusivement reproduit en-tête des rubriques « cures-thermalisme », « tourisme-loisir » et « offres tarifs cadeaux » qui sont communes aux trois sites litigieux et qui présentent, pour la première, la particularité et les bienfaits attribués à « l'eau de la Roche Posay », pour la seconde les « activités de loisirs, de culture, de sports, balades, ateliers culinaires artistiques pour les grands et pour les enfants » proposés dans les environs et pour la dernière les « offres spéciales séjour » avec un tableau des prix auxquels sont proposés différentes formules de séjour alliant hébergement et repas. Les autres rubriques de ces sites, exemptes du visuel litigieux, présentent quant à elles l'hôtel et le restaurant, avec des photographies des lieux, le prix auquel les chambres sont proposées, une présentation de la carte du restaurant ainsi qu'une rubrique « contact » pour la réservation d'une chambre ou d'une table.

Il en résulte que les seuls services proposés et commercialisés par le biais de ces sites internet sont des services d'hôtellerie et de restauration mais en aucun cas des activités de tourisme, de loisir ou thermalisme, auxquels les sites en cause font exclusivement référence à titre de présentation de l'environnement de l'hôtel-restaurant et des activités disponibles dans la ville où il se trouve, sans jamais indiquer ni même suggérer que de telles activités sont organisées par l'établissement. Dans ce contexte, le touriste de passage dans la région, raisonnablement avisé et attentif à la fois à la qualité et aux services proposés par l'hôtel-restaurant et à l'environnement dans lequel il s'inscrit ne sera pas amené à attribuer l'origine des activités de loisir et thermalisme présentées sur les sites litigieux à l'établissement considéré ni *a fortiori* à considérer, à la seule vue du visuel les illustrant, qu'un lien de partenariat existe entre l'hôtel et la municipalité.

Ainsi, non destiné à informer le consommateur sur l'origine des services décrits mais uniquement à illustrer le lieu où ils sont proposés, l'usage du visuel litigieux n'est pas effectué à titre de marque ce qui commande de ce premier chef le rejet des demandes au titre de la contrefaçon de marque.

A titre surabondant, la demanderesse n'oppose à ce titre que les services visés en classe 39, 41 et 44, soit des services sans rapport avec les services de restauration et les services hôteliers auxquels les sites litigieux sont exclusivement dédiés, ce qui justifie de plus fort le rejet des demandes, quel que soit le degré de similarité entre le visuel litigieux et les marques opposées.

2°) Sur la demande au titre du parasitisme

La ville de la Roche-Posay fait valoir que la reprise de son visuel identitaire et de son slogan « Cité Thermale, Cité nature, Cité loisirs », fruit d'un travail intellectuel et d'investissement pour attirer

de nouveaux clients sans bourse délier est constitutif de parasitisme et banalise les marques en demande. Elle ajoute que la copie du visuel de la ville risque de tromper le public en raison de l'apparence de garantie officielle qui en résulte et que la reprise à l'identique de l'argumentaire développé par la société thermale de la Roche Posay et la société La Roche Posay Soins, partenaires de la ville, participe de ce parasitisme. Elle relève enfin l'absence de mentions obligatoires sur les sites litigieux qui contribue à entretenir le risque de confusion relatif à l'existence ou non d'un lien avec la municipalité.

Sur ce

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, systématique 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.

Alors que la demanderesse fonde exclusivement ses demandes sur le parasitisme prétendument opéré par les défendeurs, elle formule de manière confuse différents griefs qui, s'agissant de la banalisation des marques et de la copie du visuel de la Ville de La Roche-Posay, ne sont pas distincts des agissements reprochés au titre de la contrefaçon de marques alléguée et ne peuvent dès lors fonder une demande additionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui est ainsi irrecevable et, s'agissant de l'absence des mentions légales sur les sites litigieux, serait, à supposer établie l'existence d'un risque de confusion, tout au plus susceptible de constituer une faute de concurrence déloyale distincte d'un acte parasitaire. Sur ce dernier point néanmoins, La ville de la Roche-Posay ne prétendant pas exercer directement une activité d'hôtellerie-restauration, les parties ne sont pas en situation de concurrence. Etant de plus établi, par référence à l'analyse développée au stade de la contrefaçon de marques, qu'aucune



confusion n'existe entre les activités de loisir et de thermalisme présenté sur le site et l'activité de l'hôtel-restaurant en cause, aucune faute de concurrence déloyale n'est établie du chef des défendeurs ce qui commande au demeurant le rejet de la demande. De même, la reprise du slogan de la ville, opéré à titre de simple illustration de l'environnement de l'hôtel-restaurant, et sans qu'il soit démontré que ce slogan constitue, par les investissements consacrés par la ville dans la création d'une identité visuelle particulière, une valeur économique individualisée, ne constitue pas un acte de parasitisme.

Par ailleurs, la demanderesse n'ayant aucun intérêt à se plaindre de la reprise d'éléments de communication émanant de la société thermale de La Roche-Posay et de la société La Roche-Posay Soins, qui lui sont tiers, cette demande est irrecevable.

3°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, La ville de la Roche-Posay, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Au vu du sens de la présente décision, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

Déboute La ville de la Roche-Posay de sa demande en contrefaçon de marque,

Déclare irrecevables les demandes au titre du parasitisme du fait de la reprise du visuel de la ville de la Roche-Posay et de la reprise d'éléments de communication émanant de tiers à celle-ci,

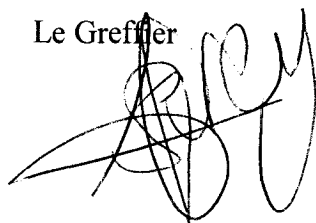
Rejette les autres demandes au titre du parasitisme ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne La ville de la Roche-Posay à supporter les entiers dépens de l'instance.

Fait à Paris le 26 janvier 2017.

Le Greffier



Le Président

