

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : 12/08119

N° MINUTE : 12

**JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2014**

DEMANDERESSE

Société MARIUS MOREL FRANCE, SAS
117 route des Buclets
39400 MORBIER

représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0617

DÉFENDERESSE

Société LAPEBIE OPTIC GROUP, SAS
15 avenue de Norvège
91140 VILLEBON SUR YVETTE

représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #A0968

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Novembre 2013
tenue publiquement

Expéditions
exécutoires 3110.1/14
délivrées le :

B

Page 1

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE:

La société MARIUS MOREL France est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 9.12.1958.

Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes en France et à l'étranger.

La société MARIUS MOREL exploite notamment les marques suivantes :

- la marque française semi-figurative « LIGHTEC » n°99 827 456 déposée le 7 décembre 1999 pour désigner des montures de lunettes (Classe 9) ;

-la marque française semi-figurative « ÖGA » n°98 714 990 déposée le 28 janvier 1998 pour désigner des montures de lunettes (Classe 9) ;

-la marque française verbale « KOALI » n°05 3 366 294 déposée le 21 juin 2005 pour désigner des lunettes (optique), des verres de lunettes, des montures de lunettes, y compris des montures de lunettes correctrices, des chaînettes et des cordons de lunettes ainsi que des étuis à lunettes (Classe 9);

Créées à partir de 1997, les collections de montures ÖGA® se composent ainsi de montures masculines dont les formes, les couleurs et les matériaux sont inspirés par le thème de l'architecture scandinave.

Les collections LIGHTEC, créées en 1999, se composent quant à elles de montures de lunettes dont les formes, les matériaux et les couleurs sont inspirés par le thème de l'aéronautique.

Créées en 2001, les collections de montures KOALI se composent de montures exclusivement féminines dont les formes et les couleurs s'inspirent du monde végétal.

Dans le courant du mois de février 2012, l'attention de la société MOREL a été attirée par le site internet d'un opticien en ligne situé à l'adresse url suivante : <http://www.optiquali.fr>

Le site internet appartient à une société dénommée LAPEBIE OPTIC GROUP immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 13.08.2010 qui propose au public des montures de lunettes ainsi que des verres correcteurs à des tarifs qu'elle présente comme beaucoup plus compétitifs en raison, selon elle, des économies engendrées par la vente en ligne et son organisation.

La société MARIUS MOREL France a constaté que la société LAPEBIE OPTIC GROUP présentait au public, sur son site internet, des offres publicitaires portant sur des montures de grandes marques,

à savoir notamment les marques SONIA RYKIEL, NINA RICCI, FENDI, TOD'S, VERA WANG, RUDY PROJECT, MOSCHINO, HELLO KITTY, TARTINE ET CHOCOLAT, PAULE KA, KINTO et RAY BAN mais également les marques LIGHTEC, ÔGA et KOALI.

La société MOREL a constaté qu'aucune monture de lunettes n'était en réalité offerte à la vente sous ces marques par la société LAPEBIE OPTIC GROUP mais que celle-ci offrait à la vente de très nombreuses montures de lunettes pour homme, femme et enfant à bas prix, et ce sous sa propre marque OPTIQUALI.

La société MARIUS MOREL a fait établir un constat d'huissier en date du 17 février 2012.

Estimant que la société LAPEBIE OPTIC GROUP avait fait usage des marques LIGHTEC, ÔGA et KOALI appartenant à la société MARIUS MOREL que dans le but de promouvoir ses propres montures ou, plus généralement, des produits optiques sans rapport avec ceux de la société MARIUS MOREL, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LAPEBIE OPTIC GROUP le 24 avril 2012 en ce dûment autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 27.03.2012.

Lors de ces opérations, le représentant de la société LAPEBIE OPTIC GROUP a indiqué ne disposer d'aucun stock de produits couverts par ces marques et qu'il n'en avait jamais vendus.

C'est dans ces conditions que la société MARIUS MOREL FRANCE a assigné à la société LAPEBIE OPTIC GROUP devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 25 mai 2012 en contrefaçon par usage des marques de la société MOREL au titre de la pratique dite de marques d'appel.

Au terme de ses conclusions n°1 notifiées **en date du 07.03.2013** par ebarreau, la société MARIUS MOREL FRANCE a demandé au tribunal de:

Dans le courant du mois de février 2012, l'attention de la société MOREL a été attirée par le site internet d'un opticien en ligne situé à l'adresse url suivante : www.optiquali.fr

En conséquence,

FAIRE INTERDICTION à la société LAPEBIE OPTIC GROUP d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, les marques susvisées de la société MOREL, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société LAPEBIE OPTIC GROUP à verser à la société MOREL la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans un journal ou une revue au choix de la société MOREL et aux frais avancés de la société LAPEBIE OPTIC GROUP sans que le coût global de cette insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € HT ;

CONDAMNER la société LAPEBIE OPTIC GROUP au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon précités.

En réplique, par conclusions **notifiées en date du 15.01.2013**, la société LAPEBIE OPTIC GROUP a demandé au tribunal de:

DECLARER la société LAPEBIE OPTIC GROUP recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence :

- **DIRE ET JUGER** que la société MARIUS MOREL FRANCE n'a subi aucun préjudice ;

En conséquence :

- **DEBOUTER** la société MARIUS MOREL France de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2013.

SUR QUOI:

Sur les actes de contrefaçon de marques:

Dans le courant du mois de février 2012, l'attention de la société MOREL a été attirée par le site internet d'un opticien en ligne situé à l'adresse url suivante : www.optiquali.fr

Sur le même site sont présentées des montures de marque LIGHTEC, ÖGA et KOALI dont la société MARIUS MOREL FRANCE est titulaire certains prix de ces montures étant indiqués.

En vertu de l'article L.713-2 :

« 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 ; (...) »

L'article L.713-3 dispose quant à lui que :

« 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. »

La société LAPEBIE OPTIC GROUP ne conteste pas avoir commis des faits de contrefaçon des marques LIGHTEC, ÖGA et KOALI appartenant à la société MARIUS MOREL FRANCE et ce par reproduction de la marque verbale KOALI et par imitation des marques

semi-figuratives LIGHTEC et ÖGA en application des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle proposant des produits identiques à ceux de la société MARIUS MOREL .

En faisant référence sur son site internet aux marques appartenant à la société MARIUS MOREL alors qu'elle ne les détient pas en stock ni d'autant plus ne les propose en vente, la société LAPEBIE OPTIC GROUP se rend coupable de fait d'usage illicite des marques litigieuses en procédant ainsi à la pratique dite de la marque d'appel.

En effet, cette pratique est caractérisée par le fait d'utiliser la marque d'autrui pour attirer la clientèle sans détenir de stock d'objets revêtus des dites marques et conduisant à proposer les produits de la marque OPTIQUALI en l'espèce et constitue un acte de contrefaçon de marques.

La société LAPEBIE OPTIC GROUP est donc condamnée en conséquence à réparer le préjudice subi par la société MARIUS MOREL FRANCE au titre des actes de contrefaçon de marques "LIGHTEC", "ÖGA" et "KOALI".

Sur l'évaluation du préjudice subi:

Les parties sont d'accord pour constater que la société LAPEBIE OPTIC GROUP ne détenait aucun stock de montures revêtues des marques de la société MARIUS MOREL et n'en a vendue aucune.

La société MARIUS MOREL FRANCE considère que le préjudice est caractérisé par le fait que les recherches effectuées par les internautes sur les marques LIGHTEC, ÖGA et KOALI ont permis au site www.optiquali.fr d'apparaître plus de 2 500 fois dans les résultats de la requête et que cela a donné lieu à au moins 260 clics.

Elle estime que les internautes voyant qu'aucune monture de marque LIGHTEC, ÖGA ou KOALI n'était disponible à la vente, attirés par le site internet de la société LAPEBIE OPTIC GROUP, se sont nécessairement tournés vers les montures de marque OPTIQUALI de sorte que les pertes de bénéfice qui en résultent pour la société MOREL peuvent être évalués à la somme de 20.000 euros.

Outre le détournement de clientèle au préjudice de la société MARIUS MOREL, ces agissements conduisent selon la société requérante nécessairement à la banalisation et à la dévalorisation des marques en cause ce qui justifie selon elle l'octroi de la somme globale de 35 000 euros.

La société LAPEBIE OPTIC GROUP conclut au rejet de la demande de réparation de préjudice lequel n'est pas établi par la société MARIUS MOREL FRANCE.

Sur ce:

Aux termes de l'article L716-14 al.1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend

en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

La société LAPEBIE OPTIC GROUP indique avoir mis en ligne le contenu litigieux sur le site internet en février 2012 et l'avoir retiré en avril 2012 ce qui n'est pas contesté par la société requérante.

La société MARIUS MOREL ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un manque à gagner du fait de la présentation des marques LIGHTEC, ÖGA et KOALI et des quinze montures LIGHTEC sur son site, ne démontrant pas que les internautes se sont détournés de ses produits pour acquérir ceux offerts en vente par la société LAPEBIE OPTIC GROUP, le nombre d'internautes ayant visité le site internet www.optical.fr à partir du comptage des clics quelqu'il soit n'étant pas pertinent pour évaluer le préjudice invoqué.

Seule une atteinte à l'image des marques peut être retenue, les montures de la société MARIUS MOREL revêtues de ses marques étant présentées à côté de montures à moindre prix proposées par la société LAPEBIE OPTIC GROUP.

Il sera alloué la somme de 3000 euros par marque pour réparer l'atteinte ainsi subie.

La société LAPEBIE OPTIC GROUP est condamnée à verser à la société MARIUS MOREL FRANCE la somme de 9000 euros en réparation du préjudice.

A titre surabondant, le tribunal relève que la société MARIUS MOREL FRANCE invoque des faits de concurrence déloyale et de pratique commerciale trompeuse sans les préciser et sans demander réparation d'un préjudice distinct à ce titre de sorte qu'aucune conséquence ne peut en être tirée par le tribunal.

Sur les autres demandes:

La mesure d'interdiction est ordonnée en tant que de besoin, le contenu litigieux n'étant plus mis en ligne depuis le mois d'avril 2012.

La mesure de publication judiciaire est rejetée, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts.

Les conditions sont réunies pour condamner la société LAPEBIE OPTIC GROUP à verser à la société MARIUS MOREL FRANCE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de saisie contrefaçon en date du 24.04.2012 et de constat en date du 17.02.2012.

L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

La société LAPEBIE OPTIC GROUP est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître GREFFE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

DIT qu'en utilisant les marques françaises LIGHTEC n°99 827 456 , ÖGA n° 98 714 990 et KOALI n° 05 3 366 294 sur son site internet www.optiquali.fr, la société LAPEBIE OPTIC GROUP a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation au préjudice de la société MARIUS MOREL,

En conséquence,

INTERDIT en tant que de besoin à la société LAPEBIE OPTIC GROUP d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, les marques françaises « LIGHTEC » n°99 827 456, « ÖGA » n°98 714 990 et « KOALI » n°05 3 366 294 de la société MOREL et ce à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE la société LAPEBIE OPTIC GROUP à verser à la société MARIUS MOREL FRANCE la somme de 9000 euros en réparation du préjudice subi,

REJETTE la demande de publication judiciaire,

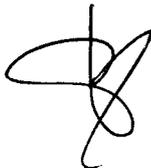
CONDAMNE la société LAPEBIE OPTIC GROUP au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon en date du 17.02.2012 et du 24.04.2012,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la société LAPEBIE OPTIC GROUP aux dépens avec distraction au profit de Maître GREFFE.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2014

Le Greffier



Le Président

