

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
14/18057

N° MINUTE : *6*

Assignation du :
04 Décembre 2014

**JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2016**

DEMANDERESSES

Madame Marielle SADE
8 rue des Dames Augustines
92200 NEUILLY SUR SEINE

Madame Sarah-Romy TRAJMAN
8 rue des Dames Augustines
92200 NEUILLY SUR SEINE

Société SADE PRODUCTIONS
8 rue des Dames Augustines
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #A0031

DÉFENDERESSE

Société BI API PRODUCTION
48 rue Raynouard
75016 PARIS

représentée par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT &
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0271

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

11/4/2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

DEBATS

A l'audience du 26 Février 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

RAPPEL DES FAITS, DES PRÉTENTIONS ET DE LA PROCÉDURE

La société SADE PRODUCTIONS est titulaire des marques suivantes :

-la marque communautaire verbale LOL déposée à l'OHMI le 5 juin 2008 et enregistrée sous le numéro 6966428 pour désigner, en classes 09, 16 et 25, respectivement, notamment les produits et services suivants : "appareils et instruments scientifiques" ; "...papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour l'emballage", et "chapellerie";

-la marque communautaire verbale LOL déposée à l'OHMI le 19 avril 2007, enregistrée sous le numéro 5843933, pour désigner en classes 24, 28, 35 et 41, les produits et services suivants:
. en classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table » ;
. en classe 28 : « Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;
. en classe 35 : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau » ;
. en classe 41 : « Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles » ;

-la marque communautaire semi figurative LOL & LES LOLIES déposée en couleurs noir, rouge et blanc à l'INPI de Paris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41 classes le 11 mars 2010 sous le numéro 8944951 pour désigner notamment en classes 16 et 18 respectivement les produits suivants : " papeterie, matières plastiques pour l'emballage" et "cuir et imitations du cuir".

✓

Mesdames Marielle SADE et Sarah-Romy TRAJMAN sont titulaires notamment de:

-la marque communautaire verbale LOL déposée le 21 septembre 2010 à l'OHMI sous le numéro 9392002 en classes 3, 14, 18, 30, 32 et 38, et plus particulièrement, pour désigner en classe 18, les produits suivants : « ...Cuir ou imitations du cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main ; d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette étuis pour clés ; porte-documents ; cartables ; sacs d'écoliers ; trousse de voyage » ;

-la marque française verbale LOL & LES LOLIES déposée à l'INPI de Paris le 22 septembre 2010 sous le numéro 3768465 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41, et plus particulièrement pour désigner respectivement, en classes 16, 18 et 25 les produits suivants : "article de papeterie, sacs et sachets (enveloppes pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage", "cuir et imitations du cuir, sacs à main, trousse de voyage ", et "vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, sous-vêtements".

La société BI API, créée le 14 novembre 2006 a pour objet la distribution, la vente, la fabrication, la commercialisation de tous objets accessoires de mode, maroquinerie, prêt à porter, objets décoratifs, achat, vente, import, export, ainsi que toutes activités ayant trait à cet objet, commercialisés sous la marque ANNE-CHARLOTTE GOUTAL, du nom de sa gérante, créatrice des produits et titulaire des marques françaises et communautaires éponymes.

Affirmant avoir découvert que la société BI API commercialisait des trousse d'écolier marquées « LOL » en violation de leurs droits, et les avoir vainement mise en demeure de cesser leurs agissements, et après y avoir été autorisées par ordonnance sur requête du juge délégué par le président de ce tribunal, Mme Marielle SADE, Mme Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS ont fait procéder dans la boutique exploitée par la société BI API à Paris 16^{ème} à une saisie contrefaçon en date du 6 novembre 2014.

Estimant que la société BI API persistait à faire apparaître des trousse marquées LOL sur son site internet, après avoir fait constater par huissier de justice le 1^{er} décembre 2014 la présence sur le site internet « matemonsac.com » de trousse à crayons, notamment, de trousse plates et de trousse de toilettes comportant le signe LOL et attribuées à Anne-Charlotte Goutal, et avoir acquis sur ce site l'une de ses trousse, Mme SADE, Mme TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS ont fait citer la société BI API devant ce tribunal en contrefaçon de marque communautaire, aux fins notamment de faire cesser les agissements de la société BI API et d'indemnisation provisionnelle, dans l'attente d'une attestation établie par son commissaire aux comptes détaillant, pour les produits et services revêtus de la marque « LOL » les chiffres d'affaire et la marge brute réalisée à travers le monde, pour tous les articles concernés depuis 2011.

✓

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2015, Mme Marielle SADE, Mme Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS demandent au tribunal, au visa notamment des articles L.711-4, L.713-2, L.713-3, L.713-5, L.716-1, L.716-3, L.716-7-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

“- juger la société SADE PRODUCTION, propriétaire de la marque communautaire « LOL » n° 6966428 du 5 juin 2008, de la marque française « LOL » n° 5843933 du 19 avril 2007 dans les classes 24, 28, 35 et 41, ainsi que Mesdames SADE et TRAJMAN propriétaires des marques communautaires LOL n° 9392002 dans les classes 3, 14, 18,30, 32 et 38 du 21 septembre 2010, de la marque française LOL et les LOLIES déposée en classe 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 35, 38 et 41 et des marques communautaires LOL et les LOLIES déposées dans les mêmes classes respectivement le 22 septembre 2010 et le 11 mars 2010, recevables et bien fondées en leurs demandes”.

“Y faisant droit :

“Sur les actes de contrefaçon de marque :

“- juger que la société BI API en faisant usage de la dénomination «LOL» sur ses troussees et son site internet a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires et françaises « LOL » et « LOL LOTS OF LOVE » ci-dessus dont elles sont propriétaires, plus précisément par reproduction des marques communautaires LOL n° 6966428, n° 9392002 et de la marque française LOL n° 5843933 et par imitation de la marque française LOL et les LOLIES et des marques communautaires LOL et les LOLIES et « LOL LOTS OF LOVE » ;

“En conséquence :

“- Faire interdiction à la société BI API d'utiliser sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la dénomination “LOL”, ou toute dénomination similaire, et ce, sous astreinte définitive de 2 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement,

“- Ordonner, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à la société BI API de produire une attestation établie par son commissaire aux comptes détaillant, pour les produits et services revêtus de la marque « LOL » les chiffres d'affaire et la marge brute réalisés, à travers le monde, pour tous les articles concernés depuis 2011 ;

“Dans l'attente de la production de ces éléments :

“Condamner d'ores et déjà la défenderesse à payer à Mesdames SADE et TRAJMAN les sommes suivantes :

. 50000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à leur droit moral du fait des actes de contrefaçon,

. 50000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts en raison du

✓

préjudice pécuniaire subi du fait des actes de contrefaçon,

“Condamner d’ores et déjà la défenderesse à payer à la société SADE PRODUCTION la somme de 50000 € à titre de provision sur les dommages-intérêt en réparation du préjudice pécuniaire du fait des actes de contrefaçon ;

“Par ailleurs,

- juger que le Tribunal sera compétent pour connaître la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées.

- Ordonner la publication du dispositif du jugement, aux frais de la défenderesse, dans cinq journaux ou magazines de leur choix, sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder 5 000 € H.T.

- Condamner la défenderesse à verser la somme de 10 000 € aux demanderesses, qui se la répartiront, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouverts par Me Yoram LEKER, avocat, conformément à l’article 699 du même code”.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2015, la société BI API demande au tribunal, au visa des articles 32-1, 56 et 648 du code de procédure civile, L.713-2, L.713-3, L.716-1 et suivants et R716-4 du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:

- la recevoir en ses demandes,

- juger que l’assignation introductive d’instance n’a pas été délivrée dans les délais impartis par les articles L.716-7 et R.716-4 du code de la propriété intellectuelle, à la suite du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 6 novembre 2014 ;

- en conséquence, juger que ce procès-verbal lui est inopposable et ne peut servir de fondement à l’action en contrefaçon diligentée par les demanderesses ;

- constater que les marques communautaires « LOL » n°005843933, n°006966428 et n°009392002 sont nulles, faute de présenter un caractère distinctif ;

- ordonner la radiation du Registre des marques Communautaires de ces marques, annulées;

- juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque « LOL » n°005843933 invoquée au préjudice de Mme Marielle SADE, les produits et services qu’elle désigne n’étant ni identiques ni similaires aux trousseaux incriminés ;

- juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon par reproduction des marques «LOL» n°006966428, n°005843933 et n°00992002 invoquées au préjudice de la société SADE PRODUCTIONS et de Mmes Marielle SADE et Sarah-Romy TRAJMAN, les signes n’étant pas identiques et aucune utilisation à titre de marque, qualifiable de contrefaçon n’ayant été commise ;

✓

-juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon par reproduction des marques « LOL & LES LOLIES » n°3768465 et n°8944951 invoquées au préjudice de la société SADE PRODUCTIONS et de Mmes Marielle SADE et Sarah-Romy TRAJMAN, les signes n'étant pas identiques et aucune utilisation à titre de marque qualifiable de contrefaçon n'ayant été commise ;

-juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon par imitation des marques «LOL & LES LOLIES» n°3768465 et n°8944951 invoquées au préjudice de la société SADE PRODUCTIONS et de Mmes Marielle SADE et Sarah-Romy TRAJMAN, les signes n'étant pas similaires et aucune utilisation à titre de marque qualifiable de contrefaçon n'ayant été commise ;

- débouter en conséquence Mmes Marielle SADE, Sarah-Romy TRAJMAN et la Société SADE PRODUCTIONS de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de Mmes Marielle SADE, Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS à de plus justes proportions, et précisément à l'euro symbolique, faute de préjudice ;

A titre reconventionnel,

- juger que la procédure intentée par Mmes Marielle SADE, Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS est abusive ;

- condamner en conséquence solidairement Mmes Marielle SADE, Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS à payer à la société BI API une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En toute hypothèse,

- condamner solidairement Mmes Marielle SADE, Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS à payer à la société BI API une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ODINOT et Associés, Avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016 et l'affaire, plaidée à l'audience du 26 février 2016, a été mise en délibéré au 8 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 novembre 2014

Il est soutenu en défense que l'assignation délivrée à l'encontre de la société BI API mentionne une date erronée (5 décembre 2013) équivalant à une absence de date, et qu'à défaut de pouvoir justifier

✓

d'une assignation dans le délai imparti par les articles L. 716-7 et R.716-4 du code de la propriété intellectuelle, les demanderesses ne peuvent invoquer l'opération de saisie-contrefaçon et le procès-verbal dressé le 6 novembre 2014 par exploit d'huissier, lequel, nul, doit en conséquence être écarté des débats.

Les demanderesses rétorquent qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume, la date réelle de délivrance étant le 5 décembre 2014, dès lors qu'en 2013 la saisie-contrefaçon visée dans l'assignation n'avait pas eu lieu, ce dont atteste le procès-verbal de remise à l'étude joint à l'assignation, qui indique bien, en fin d'acte, la date du 5 décembre 2014 et non 2013.

Elles précisent qu'en outre, l'erreur constatée, l'huissier a signifié à nouveau l'assignation dès le 10 décembre 2014 en mentionnant l'erreur de plume quant à l'année de signification.

Elles en concluent que la "nullité" invoquée doit être rejetée, la société BI API n'invoquant au demeurant aucun grief à l'appui de cette prétention.

Sur ce,

L'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que "... A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » .

Il ressort en outre de l'article R.716-4 de ce même code que « Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L.716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description ».

L'article 56 du code de procédure civile dispose en outre qu'à peine de nullité, doivent figurer à l'assignation les mentions prescrites pour les actes d'huissiers de justice, qui sont énumérées à l'article 648 du même code, notamment en ces termes:

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date (...)

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

En l'espèce, la saisie-contrefaçon effectuée par Me Albou à la demande de la société SADE PRODUCTIONS, de Mme Marielle SADE et de Mme Romy TRAJMAN est intervenue le 6 novembre 2014, de sorte que ces dernières doivent justifier avoir saisi la présente juridiction avant l'expiration du délai de 31 jours civils prévu par les dispositions visées ci-dessus, soit avant le 6 décembre 2014.

L'assignation qui a été délivrée à la société BI API mentionne en première page la date du 5 décembre 2013.

V

Cette date est manifestement erronée, dès lors que l'assignation vise des actes postérieurs et notamment la saisie contrefaçon intervenue le 6 novembre 2014.

En effet, si la pièce présentée par les demanderessees comme étant une nouvelle assignation, délivrée le 10 décembre 2014, aux fins de corriger cette erreur matérielle, s'avère inopérante dès lors qu'elle ne concerne pas les mêmes parties au litige (mais Mme de Castellane Cordelia et la société CDEC, pour la marque française LOL Lots of Love 3838130), le tribunal constate que, non seulement en 2013 la saisie-contrefaçon visée dans l'assignation n'avait pas eu lieu, mais le procès-verbal de remise à l'étude joint à l'assignation indique bien, en fin d'acte, la date du 5 décembre 2014 et non 2013 de telle sorte qu'il comporte en son sein la preuve de sa date.

S'agissant d'une simple erreur de plume, la date réelle de délivrance de l'assignation étant le 5 décembre 2014, il n'y a en conséquence pas lieu d'écarter des débats, ni d'annuler, le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 6 novembre 2014 par Me Eric Albou à la demande de Mme Marielle SADE, Mme Sarah-Romy TRAJMAN et la société SADE PRODUCTIONS.

2) Sur la contrefaçon des marques «LOL », « LOL & LES LOLIES » et « LOL LOTS OF LOVE »

A. Sur l'identification des marques invoquées par les demanderessees

La défenderesse soutient que les demanderessees n'ont pas identifié l'ensemble des marques qu'elles invoquent dans le dispositif de leur assignation.

En outre, elle soutient que les demanderessees formulent des demandes au titre d'une marque «LOL LOTS OF LOVE » dont elles n'indiquent ni le numéro d'enregistrement, ni la date de dépôt, ni même les classes de produits et services qu'elle vise, alors même que cette marque appartient en réalité à un tiers, Mme Cordélia DE CASTELLANE, de sorte que les demandes formulées au titre de la contrefaçon de cette marque doivent être rejetées.

Les demanderessees ne répondent pas expressément sur ce dernier moyen ; elles rétorquent uniquement que "les marques invoquées" sont clairement revendiquées, ayant versé par ailleurs les certificats d'identité "des marques en cause" (pièces 1 à 4 de leur bordereau) et un justificatif de dépôt à l'INPI (pièce 5 de leur bordereau).

Sur ce,

Force est de constater que, comme il l'est soulevé en défense, les demanderessees ne justifient ni de leur titularité de la marque « LOL LOTS OF LOVE » ni d'une licence sur cette marque qu'elles évoquent pourtant dans leur assignation et leurs conclusions récapitulatives ; leur demande en contrefaçon sur le fondement de cette marque, formulée dans le "par ces motifs" de leurs conclusions, sera en conséquence déclarée irrecevable.

✓

Il peut en outre être observé une certaine confusion entre les marques invoquées par les demanderesse dans le dispositif de leurs conclusions, certaines marques étant qualifiées de communautaires alors qu'elles sont des marques françaises.

Cependant, dès lors que la défenderesse ne tire aucune conséquence juridique du grief de non identification des marques « LOL » et « LOL & LES LOLIES », ce moyen manque en droit et est donc inopérant, le tribunal observant par ailleurs qu'il dispose, ainsi que la défenderesse, d'éléments suffisants pour dire que les marques invoquées sont les marques communautaires verbales LOL n° 6966428, 5843933 et 9392002, la marque communautaire semi figurative LOL & LES LOLIES n° 8944951 et la marque française verbale LOL & LES LOLIES n° 3768465.

B. Sur le moyen de nullité des marques communautaires verbales LOL n°5843933, n°6966428 et n°9392002

La société BI API soulève, au visa de la directive d'harmonisation des marques, du règlement sur la marque communautaire et de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle la nullité des marques communautaires « LOL » enregistrées sous les numéros 005843933, 006966428 et 009392002, pour défaut de distinctivité, dès lors que le signe LOL, acronyme signifiant « laughing out loud », et indiquant le rire en trois lettres, constitue un symbole commun d'hilarité ou de gaieté, entré dans le langage courant et bien connu des consommateurs qui l'utilisent dans le langage notamment des réseaux sociaux, et n'est en conséquence pas perçu par le consommateur d'attention moyenne comme l'indication d'une origine commerciale spécifique du produit en cause.

Sur ce,

Il ressort de l'article 7 du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, applicable en l'espèce au jour du dépôt des marques communautaires verbales LOL n°5843933, n°6966428, et des dispositions de l'article 7 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire, applicable au jour du dépôt de la marque communautaire verbale LOL n°9392002 que "*Sont refusés à l'enregistrement : (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif*".

Il se déduit de ces dispositions que ne sont pas considérées comme distinctives les marques qui ne permettent pas d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service et ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire le choix en fonction de cette origine.

Le caractère distinctif doit en outre être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services visés dans l'enregistrement et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée.

✓

En l'espèce, comme il l'a été dit ci-dessus, les produits visés par les marques verbales communautaires LOL n° 5843933, n° 6966428, n° 9392002 sont, notamment, respectivement, les suivants : "éducation", "papeterie", "cuir et imitations du cuir".

Le public pertinent sera en l'espèce constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services.

Le signe litigieux, LOL, est un acronyme signifiant "laughing out loud", utilisé dans le langage courant pour indiquer le rire en trois lettres qui véhicule le symbole de l'hilarité ou de la gaieté et dont le sens est facilement compréhensible par le consommateur français et anglophone.

Doté d'un sens autonome fort pour le consommateur moyennement attentif, il est ainsi de nature, en raison de son caractère banal et universel, à focaliser son attention sur cette signification communément admise, privant le signe de la fonction qu'il est censé remplir, à savoir celle de garantir l'origine du produit, le consommateur ne lui associant pas une origine commerciale déterminée.

Dès lors, les marques communautaires verbales « LOL » n°005843933, n°006966428 et n°00992002 revendiquées par les demanderessees doivent être déclarées nulles pour défaut de caractère distinctif et les demanderessees déclarées irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon du chef de ces marques.

C. Sur la contrefaçon des marques française et communautaire "LOL & LES LOLIES"

Les demanderessees soutiennent au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que la société BI API a commis des actes de contrefaçon en distribuant des troussees revêtues de la marque LOL et en continuant de présenter sur son site internet "des troussees LOL" par imitation de la marque française "LOL & les LOLIES" n° 3768465 et de la marque communautaire "LOL & les LOLIES" n° 8944951.

Concernant plus particulièrement la marque française "LOL & les LOLIES", les demanderessees soutiennent que la reproduction est certes partielle mais que le terme principal à savoir "LOL", objet des dépôts précédents, est repris.

Elles estiment que les produits visés sont les mêmes, à savoir en classe 16, notamment "papeterie, sacs et sachets (enveloppes pochettes)" et en classe 18 ("cuir et imitation... sac à main... troussees de voyage etc") et que les signes sont similaires, « LOL et les LOLIES » étant une déclinaison de la marque LOL, de sorte que les troussees objets de la saisie du 6 novembre 2014, figurant sur le site internet de la société BI

✓

API, sont contrefaisantes puisqu'il s'agit de produits identiques.

Quant au risque de confusion concernant la marque ci-dessus et la marque communautaire "LOL & les LOLIES" n° 8944951, pour laquelle les demanderesse ne développent pas de moyens spécifiques concernant la comparaison des produits, elles affirment que ni l'écriture en minuscules utilisée pour l'une des deux marques visées, ni l'adjonction de «& les Lolies » n'altèrent le risque de confusion tenant à la référence au terme principal "LOL", qui caractérise les deux marques.

Selon elles, dans l'esprit du public, la trousse comportant la mention « LOL » de la société BI API, qu'il s'agisse d'un pictogramme ou non, est une référence à leur marque « LOL » et la société BI API ne peut invoquer d'usage à titre uniquement décoratif alors qu'elle ne crée pas un « logo » ni une « décoration » mais qu'elle reprend les trois lettres formant sa marque « LOL », ce qu'aucun critère d'ordre esthétique ne commande.

La société BI API conteste toute contrefaçon et, sans s'expliquer sur l'éventuelle identité ou similarité des produits en cause pour ces deux marques, rétorque notamment qu'elle ne fait qu'exploiter un pictogramme figuratif, parmi de nombreux autres illustrant ses trousse, et que les demanderesse, qui procèdent par affirmations, ne démontrent aucun risque de confusion entre leurs marques et ce pictogramme, pourtant suffisamment différenciés les uns des autres tant sur les plans visuels, phonétiques que conceptuels, pour écarter tout risque de confusion de la part du consommateur, entre eux.

Il convient de distinguer chacune des deux marques alléguées de contrefaçon.

Sur ce,

Sur la marque communautaire "LOL & les LOLIES" n° 8944951

La société SADE PRODUCTIONS est titulaire de la marque communautaire semi figurative LOL & LES LOLIES déposée en couleurs noir, rouge et blanc à l'INPI de Paris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41 le 11 mars 2010 sous le numéro 8944951 pour désigner notamment en classes 16 et 18 respectivement les produits suivants : " papeterie, matières plastiques pour l'emballage" et "cuir et imitations du cuir".

L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "*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 dans l'enregistrement*".

V

Aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque".

Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

En l'espèce, le public concerné est constitué du consommateur d'attention moyenne.

Sur la comparaison des produits et des services

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat dressés les 6 novembre 2014, 1^{er} et 5 décembre 2014, par Maîtres Antoine Notte et Eric Albou, huissiers de justice à Paris, que la société BI API fait usage du signe LOL, figurant sur des trousse à crayon, des trousse plates et agenda dont les photographies apparaissent sur le site internet "matemonsac.com".

S'agissant d'articles de papeterie, les produits et/ou services commercialisés sous le signe LOL sont ainsi, sinon en totalité identiques, à tout le moins similaires, aux produits et/ou services visés en classes 16 et 18 dans l'enregistrement de la marque LOL & LES LOLIES, à savoir: "papeterie, matières plastiques pour l'emballage" et "cuir et imitations du cuir", la trousse à crayons comportant le signe LOL, achetée sur le site internet "matemonsac.com et arguée de contrefaçon, présentant l'apparence d'une trousse en cuir, ce qui constitue un article de papeterie susceptible d'être perçu comme étant constitué d'une imitation du cuir, ou à tout le moins emballé d'une matière plastique.

✓

Sur la comparaison des signes

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, le signe exploité par la société BI API est composé d'une bouche entrouverte de couleur vive, à laquelle deux lettres L en majuscules et en gras et de couleur fortement contrastée, viennent symétriquement encadrer l'ouverture de ces lèvres pour créer un jeu de mot, cette bouche semblant ainsi dire « LOL ».

La société BI API propose ce signe dans plusieurs combinaisons de couleurs, en considération de la bouche dessinée, le plus souvent en rouge et blanc ; ainsi, selon la couleur de la trousse les lèvres sont rouges et l'inscription blanche ou inversement.

La marque communautaire semi-figurative n°8944951, d'un point de vue visuel, est quant à elle composée d'un dessin de chihuahua noir avec deux accessoires rouges, à savoir une couronne et un collier avec une médaille en forme de cœur, aux côtés de la dénomination en minuscules "lol et les lolies", dans une police plus petite et spécifique, évoquant une écriture enfantine.

Certes, le signe LOL y apparaît deux fois, dans une couleur rouge foncée tandis que "les" et "ies" (formule plurielle de "lol") apparaissent dans un rouge très clair, donnant ainsi au signe LOL un caractère visuel plus important, mais il n'est pas dominant, cette caractéristique ressortant en revanche du dessin de chihuahua qui précède l'ensemble de la dénomination, dans une taille nettement plus grande.

Phonétiquement, le signe exploité par la société BI API est un acronyme, qui ne compte qu'une seule syllabe, tandis que la marque des demanderesses est composée de 4 mots, se prononçant « LOL ET LES LOLIES » et de 5 syllabes, et présente une allitération en « l », le son « l » étant reproduit plusieurs fois.

Sur le plan intellectuel, le signe « LOL & LES LOLIES » reproduit un nouveau mot et un nouveau concept, les « lolies », lequel évoque une déclinaison non déterminée du mot "lol", qui pourrait faire référence à des personnages, au nom du chihuahua qui apparaît aux côtés des mots « LOL & LES LOLIES » ou au nom de ses maîtres, tandis que le signe incriminé, qui se réfère à la bouche en cœur d'une femme, n'évoque ni cette notion de « lolies », ni leur univers, ou à tout le moins l'univers canin, voire à celui plus global des animaux.

✓

Il convient d'en conclure que les signes présentent une faible similarité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits et/ou services de la marque visés en classe 16 et 18 dans l'enregistrement de la marque LOL & LES LOLIES, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

En l'absence de risque de confusion entre la marque communautaire « LOL & LES LOLIES » °8944951 et le signe figurant sur les trousse de la société BI API, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de la contrefaçon par imitation de cette marque.

Sur la marque française "LOL & les LOLIES" n° 3768465

Mesdames Marielle SADE et Sarah-Romy TRAJMAN sont titulaires de la marque française verbale LOL & LES LOLIES déposée à l'INPI de Paris le 22 septembre 2010 sous le numéro 3768465 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41, et plus particulièrement pour désigner respectivement, en classes 16 et 18 les produits suivants : "article de papeterie, sacs et sachets (enveloppes pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage" et "cuir et imitations du cuir, sacs à main, trousse de voyage".

Pour apprécier cette seconde demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, selon les modalités exposées ci-dessus.

En l'espèce, le public concerné est le même, à savoir le consommateur d'attention moyenne.

Sur la comparaison des produits et des services

Comme il l'a été dit ci-dessus, il a été constaté par huissiers de justice que la société BI API avait fait usage du signe LOL, figurant sur des trousse à crayon, des trousse plates et agenda dont les photographies apparaissent sur le site internet matemonsac.com.

S'agissant d'articles de papeterie, les produits et/ou services commercialisés sous le signe LOL sont ainsi, sinon en totalité identiques, à tout le moins similaires, aux produits et/ou services visés en classes 16 et 18 dans l'enregistrement de la marque française LOL & LES LOLIES n°3768465, à savoir: "article de papeterie, sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l'emballage" et "cuir et imitations du cuir", la trousse à crayons comportant le signe LOL, achetée sur le site internet matemonsac.com, étant un article de papeterie présentant l'apparence d'une trousse en

V

cuir.

Sur la comparaison des signes

Sur le plan visuel, la marque française « LOL & LES LOLIES » est composée de 3 mots, de 12 lettres au sein duquel le terme LOL n'est pas dominant, du signe "&", et du néologisme «LOLIES», tandis que le signe utilisé par la société BI API présente un graphisme spécifique, constitué par une bouche, aux lèvres de couleur rouge, marquée des lettres "LOL" de couleur blanche, la lettre « o » étant au centre de cette bouche, de sorte qu'il n'y a aucune similarité visuelle entre les signes en cause.

Phonétiquement, comme il l'a déjà été dit, le signe exploité par la société BI API est un acronyme, d'une seule syllabe, tandis que la marque « LOL & LES LOLIES » est composée de 4 mots, qui se prononcent « LOL ET LES LOLIES », et de 5 syllabes et présente une allitération en « l », le son « l » étant reproduit plusieurs fois.

Sur le plan intellectuel, comme il l'a été également dit, le signe « LOL & LES LOLIES » reproduit un nouveau mot et un nouveau concept, les « lolies », lequel évoque une déclinaison non déterminée du mot "lol", qui pourrait faire référence à des personnages, tandis que le signe incriminé, qui se réfère à la bouche en cœur d'une femme, n'évoque pas cette notion de « lolies ».

Il convient d'en conclure que les signes présentent une très faible similarité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits et/ou services de la marque visés en classe 16 et 18 dans l'enregistrement de la marque française LOL & LES LOLIES, la très faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

En l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre la marque française « LOL & LES LOLIES » et le signe figurant sur les trousse de la société BI API, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de la contrefaçon par imitation de cette marque.

3) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société BI API sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant le caractère abusif de la procédure

✓

dont elle fait l'objet, ce que contestent les demanderesses.

Sur ce,

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute.

La société BI API sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d'une telle faute de la part de la société SADE PRODUCTIONS, de Mme Marielle SADE et de Mme Sarah-Romy TRAJMAN, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

4) Sur les autres demandes

La société SADE PRODUCTIONS, Mme Marielle SADE et Mme Sarah-Romy TRAJMAN, qui supporteront les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, verseront la somme globale de **6000 €** à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et verront leur propre demande à ce titre rejetée.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée sauf pour ce qui concerne les mesures de radiation.

PAR CES MOTIFS

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

- Rejette la demande tendant à voir déclarer inopposable le procès verbal de saisie contrefaçon du 6 novembre 2014 ;

- Dit que les marques communautaire verbales « LOL » n°005843933, n°006966428 et n°009392002 sont nulles, faute de caractère distinctif ;

- Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour radiation sur ses registres des marques n°005843933, n°006966428 et n°009392002 ainsi annulées ;



-Déclare la société SADE PRODUCTIONS, Mme Marielle SADE et Mme Sarah-Romy TRAJMAN irrecevables en leurs demandes en contrefaçon du chef de ces marques, ainsi qu'en leur demande en contrefaçon du chef de la marque communautaire LOL Lots of Love,

- Déboute la société SADE PRODUCTIONS, Mme Marielle SADE et Mme Sarah-Romy TRAJMAN du surplus de leurs demandes ;

- Déboute la société BI API de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne la société SADE PRODUCTIONS, Mme Marielle SADE et Mme Sarah-Romy TRAJMAN à verser à la société BI API la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société SADE PRODUCTIONS, Mme Marielle SADE et Mme Sarah-Romy TRAJMAN aux entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL ODINOT et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, sauf pour ce qui concerne la mesure de radiation.

Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2016

Le Greffier



Le Président

