

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 2 NOVEMBRE 2021, 21/54966

MOTS CLEFS : contrefaçon – accord de coexistence – violation contractuelle – cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle – référé

Le 2 novembre 2021, la vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, rend une ordonnance de référé après sa saisine par deux enseignes spécialisées dans la vente de bijoux et articles de mode, Cartier et Chloé.

L'affaire met en scène une affaire courante associant une contrefaçon présumée à une violation contractuelle. Il sera notamment intéressant de noter l'articulation qui est faite par la vice-présidente de ces allégations et plus particulièrement des deux ordres de responsabilité.

FAITS : En décembre 2012 puis janvier 2013, la société défenderesse réalise le dépôt de marques faisant figurer le nom de Chloé dans ses intitulés. Les joailliers Chloé et Cartier (cette dernière intervenant en qualité de licenciée sur les marques "Chloé") forment opposition du dépôt et un accord de coexistence est établi en 2013 puis 2015 entre les sociétés.

En 2017, puis 2019, la société Défi international effectue malgré tout le dépôt d'une nouvelle marque nommée "L'Atelier de Emma et Chloé", en France et à l'échelle européenne. Les sociétés Cartier et Chloé forment à nouveau opposition contre ce dépôt. L'EUIPO a d'ores-et-déjà donné raison, en décembre 2020, à la société Chloé en raison d'un risque de confusion flagrant.

PROCEDURE : Les sociétés Cartier et Chloé décident d'assigner le contrevenant devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les sociétés demanderesse accusent les défendeurs d'avoir à de multiples reprises violé l'accord de coexistence conclu entre eux, ainsi que d'avoir commis des actes de contrefaçon des marques de l'UE en commercialisant des robes sous le nom de "Chloé". Enfin, les demanderesse font grief aux défendeurs des actes de concurrence déloyale entrepris à l'égard de la société Cartier.

PROBLEME DE DROIT : Une société peut-elle revendiquer en référé la qualification séparée d'une contrefaçon de marques et d'une violation contractuelle d'un accord de coexistence englobant cette dite contrefaçon, cherchant de la sorte le cumul d'une responsabilité délictuelle et contractuelle ?

SOLUTION : Dans sa décision, la vice-présidente du tribunal répond par la négative. Bien que l'ordonnance donne raison aux demandeurs et affirme l'existence d'une violation contractuelle, la juge écarte l'idée d'une "option" entre responsabilité délictuelle et contractuelle qui serait laissée aux demandeurs. Ainsi, il faut comprendre que l'acte de contrefaçon allégué ne peut être dissocié de la violation contractuelle de l'accord de coexistence auquel il renvoie et dont il ne peut être distingué. Cette décision s'inscrit dans la suite d'une jurisprudence constante, reprise notamment dans l'arrêt de la 1^{re} chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2012, qui affirme l'impossibilité du cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.



NOTE :

Comme évoqué plus haut, les demandes des sociétés lésées sont structurées autour de trois chefs d'accusation : violations contractuelles, actes de contrefaçon et concurrence déloyale. Les sociétés demandent le retrait des marques françaises et européennes litigieuses, ainsi que l'interdiction pour les défendeurs d'utiliser tout signe comprenant le terme "Chloé". Qui-plus-est, elles demandent la prononciation d'une interdiction de toute atteinte future aux marques "Chloé", ainsi que le versement de trois sommes de 20 000 euros, à titre de provisions sur les dommages et intérêts respectivement relatifs aux préjudices liés aux violations contractuelles, aux actes de contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale.

La décision du tribunal se focalise néanmoins sur la violation contractuelle, qu'elle caractérise et confirme, avant d'affirmer que cette responsabilité contractuelle est la seule susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs, écartant ainsi une responsabilité délictuelle découlant des actes de contrefaçon, sont considérés comme éléments intégrant des dispositions contractuelles violées. Ainsi, le tribunal suit la jurisprudence constante portant le non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

La caractérisation d'une violation contractuelle

L'action des demandeurs porte en premier lieu sur la violation de l'accord de coexistence conclu plusieurs années auparavant. Cet accord, conclu en 2013, a fait l'objet d'un avenant en 2015. C'est cet avenant qui fonde l'argumentaire de la défense. Celle-ci invoque une difficulté d'interprétation découlant de règles prétendument différentes dans l'accord initial et son avenant de 2015.

Bien que le Tribunal relève qu'il ne lui revient pas de se prononcer sur l'interprétation du contrat (Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2006, pourvoi no 05-11.591), il est en capacité d'ordonner l'exécution de l'obligation contractuelle dès lors que son existence n'est pas "sérieusement

contestable" (Article 835 du Code de procédure civile).

Le Tribunal constate ainsi, bien que les dispositions du protocole original et de son avenant postérieur diffèrent légèrement dans leur formulation, que "ces deux actes prévoient, l'un comme l'autre, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, une même limitation du droit d'usage". La violation de l'accord est donc bel et bien caractérisée et les premières traces de cette violation remontent à 2017. En l'espèce, les défendeurs sont allés bien au-delà de la limitation convenue, bornée au logotype de leur marque.

L'affirmation d'une unicité de la responsabilité des contrevenants : l'application d'une jurisprudence constante

Le tribunal caractérise donc sans trop de difficulté la violation commise par les défendeurs. Il est toutefois intéressant de se pencher sur le rejet des autres chefs d'accusation, notamment de celui relatif à la contrefaçon. En effet, bien qu'elle ne rappelle pas le fondement jurisprudentiel de sa décision, la juge rappelle dans un premier temps que les demandeurs ne disposent d'"aucune option entre responsabilités contractuelle et délictuelle". Il est d'autant plus important de relever la justification qui est apportée par la juge, à savoir "dès lors que la commercialisation alléguée [...] constitue aussi une violation de l'accord de coexistence". Il faut comprendre que, la violation se rattachant avant tout à un contrat établi entre les parties, la responsabilité recherchée ici ne peut être, par conséquent, que contractuelle, puisqu'elle renvoie à l'exécution du contrat.

Ainsi, rappelant dans un premier temps le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la juge écarte ensuite la responsabilité délictuelle. Celle-ci ne peut en effet être engagée, les faits litigieux étant rattachés à l'exécution du contrat.

Léo CHALLUT BERNARD
Master 2 Droit de la Création artistique et
numérique, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE



ARRET :

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
2 NOVEMBRE 2021, 21/54966**

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur la violation de l'accord de coexistence

Les sociétés demanderesse font valoir que dès 2017, les défendeurs ont ouvertement violé les termes de leurs engagements contractuels en déposant les marques verbales "L'Atelier [V] et [B]" pour désigner des produits et services allant bien au-delà de l'autorisation d'usage (pourtant limitée au logotype) pour désigner la vente en ligne de bijoux à des abonnées. [...]

Il en résulte qu'en faisant usage de la marque "[V] et [B]" sous sa forme verbale, en déposant les marques verbales "L'Atelier [V] et [B]", en apposant les marques sur un bijou, et en proposant à la vente leurs bijoux dans des boutiques physiques, la société DEFI INTERNATIONAL et M. [S] ont violé l'accord de coexistence signé en mai 2013 et son avenant de mai 2015. [...]

2o) Sur la contrefaçon de marques par la commercialisation de robes

Les sociétés demanderesse soutiennent que les conditions sont réunies pour retenir une contrefaçon vraisemblable des marques "[B]" par la commercialisation de vêtements, ici des robes, par les défendeurs en faisant usage du signe "L'atelier [V] et [B]". [...]

Sur ce, Il sera dit n'y avoir lieu à référé du chef de la contrefaçon de marques, la société [B] ne disposant d'aucune option entre responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors que la commercialisation alléguée de robes revêtues des marques "L'Atelier [V] et [B]" constitue aussi une violation de l'accord de coexistence (Cass. Civ.1ère, 28 juin 2012, pourvoi no 10-28.492, Bull. 2012, I, no 147). [...]

PAR CES MOTIFS, [...]

Le juge des référés,

Constate qu'en faisant usage de la marque "[V] et [B]" sous sa forme verbale, en déposant les marques verbales "L'Atelier [V] et [B]", en apposant les marques sur un bijou, et en proposant à la vente leurs bijoux dans des boutiques physiques, la société DEFI INTERNATIONAL et M. [Y] [S] ont violé les dispositions de l'accord de coexistence conclu avec la société CHLOE ;

Ordonne par conséquent à la société DEFI INTERNATIONAL ainsi qu'à M. [Y] [S] de retirer la marque verbale française no4343744 et la marque verbale de l'Union Européenne L'ATELIER [V]&CHLOE no18120587 déposées en violation de leurs engagements contractuels, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;

Fait défense à la société DEFI INTERNATIONAL et à M. [Y] [S] d'utiliser tout signe comprenant le terme CHLOE [...]

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; [...]

