N° RG 21/03014 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMTQ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

3CB

N° RG 21/03014 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMTQ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. [E] ENSEIGNE

C/

S.A.R.L. [L] [E]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Alexis BAUDOUIN
la SELARL DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
SOCIETE D'AVOCATS CHRISTINE JAIS
la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La société [E] ENSEIGNE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D'AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Serge LEDERMAN de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La société [L] [E]
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 21/03014 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMTQ

Représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alexis BAUDOUIN de la SCP d'avocats TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La SA [E] ENSEIGNE, anciennement LES FRERES [E], est titulaire d'une marque verbale française n° 1351302 "[E]" , déposée le 21 juin 1946 et régulièrement renouvelée depuis, portant sur les produits de la classe 9 (notamment l'optique).

Depuis 2005, la SA [E] ENSEIGNE fait partie du groupe OPTIC 2000.

La SARL [L][E], enregistrée au RCS depuis le 29 mars 1993 a pour activité le commerce de détail d'optique. Elle exploite un magasin d'optique à [Localité 8] sous l'enseigne [L][E].

Sa gérante, Mme [D] [R] [E] est la petite fille de [C] [E], lequel avait enregistré une activité de lunetterie le 19 février 1935 au registre du commerce de Limoges sous le nom commerciel "[C] [E]"

Par ordonnance de référé en date du 7 mai 2018, le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, dans une instance opposant la SARL [L][E] à une société AM. OPTIQUE souhaitant ouvrir un magasin franchisé [E] à [Localité 8] lui a notamment ordonné d'adopter une dénomination, un nom commercial, une enseigne ou tout autre signe distinctif ne contenant pas le terme [E] et de cesser tout usage de ce signe sur la ville de [Localité 8] et 50 km alentours.

Reprochant à la SARL [L][E] un usage illicite du terme [E], la SA [E] ENSEIGNE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit en date du 1er avril 2021 d'une action en contrefaçon de marque.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, la SA [E] ENSEIGNE demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1163 du code civil, L 713-1 et suivants, L 714-1 et suivants et L 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de:

▪ Dire et Juger la société [E] ENSEIGNE recevable et bien fondée en ses demandes ;

▪ Dire et Juger qu'aucun accord de non-implantation opposable à la société [E] ENSEIGNE et la liant à la société [L] [E] n'interdit à la société [E] ENSEIGNE d'implanter un magasin à l'enseigne [E] sur la ville de [Localité 8] ;

▪ Dire et Juger qu'aucun accord de coexistence entre les sociétés [E] ENSEIGNE et [L] [E] n'autorise la société [L] [E] à utiliser les signes « [L] [E] » et/ou « [E] » à titre de nom commercial et d'enseigne ;

▪ Dire et Juger que la société [L] [E] ne peut interdire l'exploitation par la société [E] ENSEIGNE des marques « [E] » qu'elle détient, notamment la marque verbale française « [E] » n° 1351302 sur l'ensemble du territoire français en ce compris sur la ville de [Localité 8] ;

▪ Dire et Juger que l'opposition de la société [L] [E] à l'ouverture d'un magasin à l'enseigne [E] par la société [E] ENSEIGNE est mal fondée ;

▪ Dire et Juger que la société [E] ENSEIGNE est libre en conséquence d'exploiter directement ou indirectement, sur la ville de [Localité 8] ou ses alentours, des magasins à l'enseigne « [E] » et d'y exploiter ses marques [E] ;

▪ Dire et Juger que la société [L] [E] ne justifie d'aucun usage antérieur au dépôt en 1946 de la marque [E] détenue par la société [E] ENSEIGNE, d'une enseigne et/ou d'un nom commercial [E] ou [L] [E].

En conséquence :

▪ Juger qu'en utilisant les signes « [L] [E] » et « [E] » à titre de nom commercial et d'enseigne, postérieurement au dépôt de la marque [E] en 1946 détenue par la société [E] ENSEIGNE, après l'abandon du signe « [C] [E] » et de la forme stylisée de sa calligraphie, la société [L] [E] s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques « [E] » détenues par la société [E] ENSEIGNE, notamment de la marque verbale française « [E] » n° 1351302 dont est titulaire la société [E] ENSEIGNE ;

▪ Juger qu'en s'opposant depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui à l'ouverture d'un magasin à l'enseigne [E] par la société [E] ENSEIGNE sur la ville de [Localité 8], la société [L] [E] commet une faute engageant sa responsabilité civile au préjudice de la société [E] ENSEIGNE ;

▪ Débouter la société [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

▪ Interdire à la société [L] [E] tout usage du terme « [E] », seul ou associé à d'autres termes ou éléments figuratifs, à titre de nom commercial ou d'enseigne ou quelque autre titre que ce soit, pour désigner de la lunetterie, des verres et

montures, des instruments de mesure pour la lunetterie et l'optique, des services d'opticien ainsi que tout produit ou service identique ou similaire en classes 3, 5, 9, 10, 35 et 44, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

▪ Condamner la société [L] [E] à verser à la société [E] ENSEIGNE la somme de cent quarante mille euros (140.000 €) au titre de la réparation du préjudice subi du fait de son opposition et de l'interdiction faite depuis 2018 à la société [E] ENSEIGNE d'implanter des magasins « [E] » en propre ou franchisé à [Localité 8] et 50km alentour ;

▪ Condamner la société [L] [E] à verser à la société [E] ENSEIGNE la somme de quarante mille euros (40.000 €) au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon de marques ;

▪ Se réserver la liquidation des astreintes ;

▪ Condamner la société [L] [E] à verser à la société [E] ENSEIGNE la somme de trente-cinq mille euros (35.000€) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
▪ Condamner la société [L] [E] aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la société d'avocats SARL LEXYMORE ;

▪ Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, la SARL [L][E] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, L. 713-6 du Code de propriété intellectuelle, 700 du Code de procédure civile, de :

- JUGER qu'un accord de non implantation existe entre la société [L] [E] et la société [E] ENSEIGNE depuis plusieurs décennies interdisant à la société [E] ENSEIGNE d'implanter un magasin sous l'enseigne [E] sur la zone de chalandise de la société [L] [E] et autorisant cette dernière à utiliser la dénomination [E] dans cette zone ;

- JUGER que l'usage fait par la société [L] [E] d'un nom commercial et d'une enseigne comprenant la dénomination « [E] » est antérieur au dépôt des marques [E] invoquées par la société [E] ENSEIGNE ;

- JUGER que la société [L] [E] fait un usage légitime de la dénomination [E] pour désigner son activité, à titre de nom patronymique de son fondateur Monsieur [C] [E];

Par conséquent :

- DEBOUTER la société [E] ENSEIGNE de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées ;

- CONDAMNER la société [E] ENSEIGNE à verser à la société [L] [E] la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société [E] ENSEIGNE aux entiers dépens.

Subsidiairement :

- ECARTER l'exécution provisoire de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

MOTIVATION

La société [E] ENSEIGNE a ajouté à ses prétentions initiales en indemnisation et interdiction d'usage du signe [E] fondées sur la contrefaçon de sa marque, des demandes tendant à voir déclarer inopposable un accord de non implantation et ou de coexistence invoqué en défense par la société [L] [E] dont elle entend engager, au vu de l'invocation de ce prétendu accord, la responsabilité civile en lui reprochant une faute constituée par son opposition à l'ouverture d'un magasin à l'enseigne [E] sur [Localité 8].

Le tribunal suivra l'ordre de la discussion des parties qui souhaitent débattre en premier de l'existence d'un accord de non implantation.

Dès lors, la responsabilité de la société [L][E] résultant d'une prétendue faute consistant à se prévaloir à tort d'un accord de non implantation sera examiné avant l'action en contrefaçon. Sur l'existence et l'opposabilité d'un accord de non implantation et la responsabilité de la société [L][E] :

moyens des parties:

La société [E] ENSEIGNE demande la condamnation de la société [L][E] à lui payer la somme de 140 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de son opposition depuis 2018 à l'implantation des magasins [E] en propre ou franchisé à [Localité 8] et 50 km alentour.

Il convient de relever que le dispositif des conclusions de la société [E] ENSEIGNE comporte sept "dire et juger" qui constituent un rappel des moyens développés et non des prétentions, lesquelles apparaissent sous l'intitulé " en conséquence".

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la société [L][E] s'est opposée de manière fautive à l'établissement d'un établissement franchisé à LIMOGES en obtenant par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Poitiers du 7 mai 2018 une interdiction d'usage du signe [E] et persiste dans le cadre de la présente instance à se prévaloir d'un accord de non implantation.

Or, elle conclut à l'inexistence et l'inopposabilité d'un prétendu accord de coexistence ou de non implantation qui serait intervenu entre certains des membres de la famille [E].

Elle oppose ainsi qu'elle n'a jamais renoncé à l'exploitation de sa marque [E] sur la ville de [Localité 8] et alentours, que ce soit de manière expresse ou tacite. Partant, elle conclut qu'elle n'a pas renoncé à l'usage de sa marque à titre d'enseigne sur le territoire de [Localité 8], si bien que l'engagement de non-implantation dont se prévaut la défenderesse lui paraît irréaliste, non démontré et dénué de fondement juridique. Elle rétorque à l'argumentation adverse que l'exploitation de sa marque ne peut être limitée au seul pouvoir d'en faire la promotion et ne peut faire l'objet d'aucune interdiction d'usage, notamment à titre d'enseigne.

Elle ajoute que les arguments adverses tirés de l'absence d'ouverture d'un magasin [E] à [Localité 8] entre 2005 et 2018, de l'absence d'opposition de l'enseigne [C] [E] et/ou [L] [E] ou encore du prétendu engagement d'honneur impliquant par le passé les membres de la famille [E] sont indifférents et ne sauraient valoir renonciation à son droit d'exploitation de la marque [E] sur le territoire de [Localité 8]. Elle conclut encore qu'une simple tolérance qui ne peut être invoquée pour limiter ses droits sur la marque [E].

Elle oppose que les éléments invoqués par la société [L] [E] démontrent uniquement l'exploitation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et parfois de l'élément [E] seul dans la zone de chalandise et ne démontrent pas l'existence d'un droit exclusif d'exploitation du signe litigieux sur le territoire de [Localité 8] et encore moins une tolérance définitive de la part de la société [E] ENSEIGNE ni même une renonciation à exploiter ses activités et la marque à [Localité 8] et ses alentours. Elle fait encore valoir que le prétendu accord n'est corroboré par aucun acte positif. Elle

ajoute que l'absence de contractualisation par écrit d'un tel accord démontre que les fondateurs des magasins [E] ne souhaitaient pas l'inscrire dans la durée.

Elle conteste notamment que les attestations produites par la société [L][E] soit de nature à établir une renonciation à se prévaloir de la marque [E] ou à s'implanter sur [Localité 8].

Elle plaide également que le prétendu accord d'honneur ne saurait lui être opposable dès lors qu'elle s'est vu apporter les actifs de la société LES FRERES [E] par un traité du 30 mars 2004 sans que cet accord n'ait été formalisé pour lui être opposable. Elle ajoute également que l'article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle refute la cession de droits sur une marque qui comporterait une limitation territoriale.

Elle déduit de cette argumentation que c'est de manière abusive que la société [L][E] a présenté une requête aux fins d'interdiction d'implantation à Limoges d'un magasin [E] devant le tribunal de commerce de Poitiers sur le fondement de la concurrence déloyale, soutenant qu'il a été délibérément omis le droit des marques inhérent à la qualité de franchisé et que la société [L] [E] ne pouvait obtenir régulièrement cette interdiction.

Elle ajoute que la société [L][E] continue de s'opposer, de manière fautive, à travers la présente procédure, à l'implantation d'un magasin à l'enseigne [E] en demandant au tribunal de juger de l'existence de ce prétendu accord de non implantation, demande qu'elle souhaite voir rejeter.

Elle évalue un préjudice à la somme de 120 000 euros au titre de la perte de franchise suite à l'interdiction d'ouverture d'un magasin [E] par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Poitiers outre 20 000 euros au titre de la perte subie, invoquant également le ternissement de son image lié à la résiliation de son contrat de franchise.

La société [L][E] fait valoir qu'il existait entre sa société fondée par [C] [E] et ses cousins, fondateurs de la société LES FRERES [E] d'excellentes relations qui se sont traduites, depuis le début de la création des différentes sociétés d'opticien portant le nom "[E]", par une coexistence parfaitement pacifique entre les différentes structures sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, elle fait valoir que chacun des cousins [E] a pu créer des magasins indépendants les uns des autres, dans la plus parfaite intelligence, chaque structure s'interdisant de s'implanter dans la même zone géographique qu'une autre, que ce soit à [Localité 8], à [Localité 7], à [Localité 6] ou [Localité 5]. Elle plaide que cet accord de non implantation était connu des collaborateurs de chaque structure et membres de la famille des fondateur de la société FRERES [E].

Elle expose que lorsque la société [E] ENSEIGNE a été rachetée par le groupe OPTIC 2000 en 2005, qui a voulu s'installer sur Limoges, cet accord était connu des instances dirigeantes et a été reconnu lors de l'instance en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers puis a perduré jusqu'à récemment.

Elle oppose ainsi l'existence d'un accord de non implantation comme moyen de défense à l'action en contrefaçon de la marque opposée afin d'établir une exploitation légitime de la dénomination [E].

Néanmoins, elle demande au tribunal, au dispositif de ses conclusions, de " juger qu'un accord de non implantation existe entre la société [L][E] et la société [E] ENSEIGNE depuis plusieurs décennies interdisant à la société [E] ENSEIGNE d'implanter un magasin sous l'enseigne [E] sur la zone de chalandise de la société [L] [E] et autorisant cette dernière à utiliser la dénomination [E] dans cette zone".

Cette formulation du dispositif dérive ainsi vers une prétention puisqu'il est demandé de statuer sur l'opposabilité d'un accord créateur de droits à l'encontre du demandeur.

Au soutien de cette demande, elle invoque la connaissance mutuelle des entités, leur collaboration par des actes d'entraide commerciale et de formation, une connaissance de l'accord par les protagonistes des deux entités, la coexistence de marques pour des mêmes produits contenant le terme [E], qui constituent, selon elle, autant d' actes positifs émanant de [E] ENSEIGNE. Elle invoque également des abstentions (non implantation de magasins dans les

zones investis par les autres membres de la famille) qui viennent étayer l'existence de l'accord entre les parties.

Elle plaide que l'accord conclu est pleinement effectif et ne saurait être assimilé à un engagement d'honneur sans effet juridique, ajoutant qu'il existe un véritable contrat comportant des dispositions contraignantes dont l'existence et le contenu sont démontrés par le comportement des parties durant plusieurs décennies et les témoignages de ceux qui en ont eu connaissance. Elle conclut que cet accord est parfaitement opposable à la société [E] ENSEIGNE.

Elle précise que cet accord n'implique pas une limitation du droit de marque de la société [E] mais porte seulement sur une interdiction d'implantation géographique et un accord sur une utilisation de la dénomination [E]. Elle considère qu'il s'agit exclusivement d'une question de concurrence commerciale sur un territoire et non d'une question d'exploitation de marque, raison pour laquelle le Président du Tribunal de commerce de Poitiers a retenu que l'implantation d'un magasin franchisé [E] à Limoges constituait un acte de concurrence déloyale.

La société [L][E] s'oppose à la demande d'indemnisation formée à son encontre en objectant, d'une part, qu'elle n'a commis aucune faute en engageant l'action en référé qui est désormais critiquée, sans qu'à l'époque, la société [E] ENSEIGNE ne juge utile de faire tierce opposition si elle le jugeait utile. Elle ajoute que la société [E] ENSEIGNE ne saurait, en tout état de cause, que solliciter une perte de chance d'obtenir des redevances alors que le chiffre d'affaires réalisé avec le franchisé du groupe OPTIC 2000 profite à ce groupe. Elle conclut qu'aucune conséquence ne saurait être tirée du fait qu'elle n'a pas pu signer de contrat de franchise suite à l'ordonnance de référé.

Elle oppose également qu'aucune faute ne saurait lui être opposée dans sa défense à l'action en contrefaçon intentée à son encontre alors qu'elle exerce son droit le plus fondamental de défendre à cette action en invoquant l'existence de cet accord.

Réponse du tribunal:

Les éléments produits par la société [L][E] permettent incontestablement de corroborer l'existence d'une tolérance par la société FRERES [E], alors constituée de membres de la famille [E], de l'usage du patronyme [E] en temps que nom commercial et enseigne du fonds de commerce d'opticien créé par [C] [E] à [Localité 8], nonobstant le droit sur la marque [E]. De fait, il n'a existé aucune tentative d'implantation de magasin à l'enseigne [E] dans la même zone de chalandise jusqu'en 2018.

En revanche, il ne peut résulter de cette situation de fait, ni des relations entretenues entre les parties, aucun engagement définitif ayant une vertu contraignante qui serait opposable à la personne morale de la société [E] ENSEIGNE.

Contrairement au cas d'espèce invoqué par la société [L][E] dans la jurisprudence citée de la Cour de cassation dans son arrêt de la chambre commerciale en date du 23 janvier 2007 n°05-13.189, cette tolérance n'a jamais fait l'objet d'aucune formalisation et ne constitue pas un engagement contractuel. Les éléments avancés par la société [L][E] (entraide commerciale, formation, non implantation d'un magasin à l'enseigne [E]), pas plus que les témoignages produits, ne sont de nature à caractériser l'expression d'une volonté non équivoque et délibérée d'obliger définitivement la personne morale envers la société [L] [E].

Dès lors il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir "juger qu'un accord de non implantation existe entre la société [L][E] et la société [E] ENSEIGNE depuis plusieurs décennies interdisant à la société [E] ENSEIGNE d'implanter un magasin sous l'enseigne [E] sur la zone de chalandise de la société [L] [E] et autorisant cette dernière à utiliser la dénomination [E] dans cette zone".

Le tribunal ne peut pas, pour autant, suivre le demandeur dans ses moyens tendant à revendiquer une liberté d'exploitation de la marque [E], et partant de l'enseigne à ce nom, sur la ville de Limoges, dès lors que le droit des marques peut se heurter à des droits antérieurs. Le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers a ainsi jugé que

l'imminence de l'ouverture d'un magasin à l'enseigne [E] constituait un trouble manifestement illicite pour la défenderesse implantée historiquement sous une enseigne constituée de ce nom à Limoges.

La demande indemnitaire formée par la société [E] ENSEIGNE sera rejetée alors que la faute qu'elle invoque à l'encontre de la société [L] [E] n'est pas caractérisée.

Aucune attitude fautive ne peut être reprochée à la société [L][E] dans le cadre de l'exercice de action en justice en référé en 2018 ou dans le cadre de sa défense au fond dans le cadre de la présente instance.

La demande indemnitaire est rejetée.
Sur l'action en contrefaçon:

moyens des parties

La société [E] ENSEIGNE reproche à la société [L] [E] des actes de contrefaçon de la marque [E] constitués par l'exploitation à titre de nom commercial et d'enseigne d'un signe identique à la marque [E] pour des produits similaires de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Elle reproche notamment l'abandon du nom commercial et de l'enseigne [C] [E] pour ne conserver de manière déloyale, selon elle, uniquement le signe P.[E] où l'élément verbal [E] est mis en exergue. Elle reproche, en outre, l'exploitation d'un nom de domaine p-lissac.com. Elle conclut à la ressemblance visuelle et conceptuelle des signes en conflit générant un risque évident de confusion.

Elle oppose à l'argumentation adverse, s'agissant d'un droit antérieur à la marque [E], d'une part, que la société [L][E] ne peut invoquer un droit à l'usage du nom de famille de [C] [E], fondateur du fonds de commerce, en faisant valoir que l'exception de l'article L 713-6-1 du CPI à la protection de la marque dans les cas où un tiers fait usage de son nom de famille, est réservée aux personnes physiques, si bien que la société [L] [E] est exclue du bénéfice de cette protection.
Elle ajoute que la personne physique gérante de la société [L] [E] ne porte pas elle-même le nom [E].
Elle réfute par ailleurs, l'existence d'accord de coexistence avec des magasins comprenant le signe [E] en faisant valoir l'absence de confusion recherché par ces magasins.

S'agissant d'un droit antérieur sur un nom commercial ou une enseigne revendiqué par la défenderesse sur le fondement de l'article L 713-6-II du CPI , la société [E] ENSEIGNE conclut que la société [L][E] ne produit aucun élément susceptible de confirmer un usage public et permanent depuis 1935 du signe [C] [E] ou [L][E] en tant que nom commercial ou enseigne mais seulement en tant que dénomination sociale, ajoutant que les pièces produites ne permettent pas de déterminer quel signe était réellement utilisé à titre d'enseigne, entre [C] [E] et [L] [E].

Elle ajoute que la société [L] [E] a perdu ses droits sur le signe "éventuellement antérieur" [C] [E] faute d'un usage continu à titre de nom commercial ou d'enseigne. S'agissant du signe [L][E], elle conclut qu'il ne constitue pas un droit antérieur opposable.

La société [E] ENSEIGNE demande une indemnisation d'un montant de 40 000 euros faisant valoir que l'usage déloyal des signes P.[E] et [E] banalise sa marque et permet à la défenderesse de bénéficier indûment de la notoriété de la marque et de ses investissements pour promouvoir sa marque, tout en incriminant également un frein causé à son développement sur le plan régional.

Elle demande également d'interdire à la société [L][E] tout usage du terme [E], seul ou associé à d'autres termes ou éléments figuratifs, à titre de nom commercial ou d'enseigne ou quelque autre titre que ce soit.

La société [L] [E] conclut au rejet de la demande en contrefaçon. Elle oppose en pemier lieu, un moyen tiré de l'existence d'un accord de non implantation. Ensuite, elle revendique une exception au monopole du titulaire de la marque sur le fondement de l'article L 713-6 II du CPI du fait d'un usage du nom commercial et de l'enseigne [E] dans la zone de

[Localité 8] depuis 1935 et produit divers éléments probatoire en ce sens. Elle conclut ainsi que le nom commercial [C] [E] enregistrée le 19 février 1935 et l'enseigne [L][E] a été utilisé depuis les années 30 pour l'exploitation du fonds de commerce créé par [C] [E] le 28 janvier 1935. Elle revendique tant l'exploitation antérieure de la dénomination P.[E] que celle de [C] [E].
Elle ajoute que de la même manière des opticiens exercent à [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6] en utilisant le nom [E] sans que cela ne pose de difficulté à la société [E] ENSEIGNE.
Elle plaide que c'est en toute bonne foi que la société [L][E], gérée par le petite-fille de [C] [E], Mme [D] [R] [E], continue d'utiliser le nom de son grand père [C] [E] pour désigner son activité dont la notoriété s'est développée sur [Localité 8] depuis 1935.

Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre au titre de l'action en contrefaçon.

Réponse du tribunal:

L'article L 713-6 II du code de la propriété intellectuelle dispose qu' "une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconus."

En l'espèce, les pièces produites par la société [L][E] démontrent suffisamment l'usage dans la vie des affaires du nom commercial et de l'enseigne [C] [E] et/ou [L][E] de manière ininterrompue depuis 1935 sur la zone de chalandise de [Localité 8]. Il n'est pas contesté que le fonds de commerce créé par [C] [E] en 1935 pour lequel le nom commercial et l'enseigne litigieuse a été utilisé est celui qui est exploité par la société défenderesse. La société [L] [E] apparaît donc bien fondée à opposer l'usage de ce signe pour un fonds de commerce dont elle poursuit l'exploitation.

La société défenderesse est donc bien fondée à revendiquer l'exception à la protection du signe couvert par la marque prévue à l'article L 713-6 II du CPI.

En conséquence, la société [E] ENSEIGNE, pour ce seul motif suffisant, doit être déboutée de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque.

Sur les demandes annexes:

Il serait inéquitable de laisse à la charge de la société [L] [E] l'intégralité de ses frais irrépétibles. La société [E] ENSEIGNE sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- REJETTE la demande tendant à voir " juger qu'un accord de non implantation existe entre la société [L][E] et la société [E] ENSEIGNE depuis plusieurs décennies interdisant à la société [E] ENSEIGNE d'implanter un magasin sous l'enseigne [E] sur la zone de chalandise de la société [L] [E] et autorisant cette dernière à utiliser la dénomination [E] dans cette zone";

- REJETTE la demande indemnitaire formée par la SA [E] ENSEIGNE à hauteur de 140.000 euros formée au titre de sa responsabilité civile;

- REJETTE la demande indemnitaire à hauteur de 40 000 euros formée au titre de l'action en contrefaçon,

- REJETTE les demandes d'interdiction d'usage du terme [E] à l'encontre de la SA [L][E],

- CONDAMNE la SA [E] ENSEIGNE à payer à la SARL [L][E] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la SA [E] ENSEIGNE aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT