

La société par actions simplifiées EUROFEU a pour activité la fabrication et la commercialisation d'extincteurs.

Suivant contrat en date du 01(er) septembre 2003, la société anonyme ARGEL a cédé à la société EUROFEU son fonds de commerce de fabrication, de vente de matériels d'incendie et de prévention incendie situé à SENONCHES (28250) Route de la Framboisière et comprenant " le nom commercial et les marques ARGEL et AREX " ainsi que la clientèle et l'achalandage s'y attachant, mettant ainsi fin au contrat de location gérance conclu entre les parties à compter du 01(er) janvier 1999.

La S.A.R.L. ISSLAND a déposé le 31 janvier 2003 la marque semi-figurative " AREX " enregistrée sous le numéro 03 3208149 pour désigner, en classes 9 et 45, les produits et services suivants : " extincteurs ; consultation en matière de sécurité ".

Faisant valoir que la société ISSLAND était une cliente des sociétés ARGEL et EUROFEU depuis de très nombreuses années pour l'achat d'extincteurs sous la dénomination " AREX " et qu'elle ne pouvait dès lors ignorer ses droits sur ce nom, la société EUROFEU a, par acte d'huissier en date du 13 mars 2006, fait assigner la société ISSLAND au visa de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins d'obtenir, outre les mesures d'interdiction et de publication d'usage, le transfert à son profit de la propriété de la marque " AREX " n° 03 3208149 et son inscription sur le Registre National des Marques aux frais de la défenderesse, la destruction de tous les documents comportant une reproduction de la dénomination " AREX " détenus par la défenderesse, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir, sa condamnation à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 06 décembre 2006, la société EUROFEU, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend en les développant l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte sa demande de dommages-intérêts à 30.000,00 euros. Elle conclut par ailleurs au débouté de la société ISSLAND de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières écritures en date du 07 décembre 2006, la société ISSLAND conclut au débouté de la société EUROFEU de l'ensemble de ses demandes et sollicite reconventionnellement qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser le signe " AREX " à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, outre sa condamnation à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un usage antérieur et effectif à titre de marque du signe en cause, maisseulement d'un usage sporadique et à titre de référence interne de produits, et qu'en tout état de cause elle ne démontre ni la fraude, ni avoir subi un quelconque préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2006.

I - Sur la revendication de la propriété de la marque

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, " si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ".

Attendu que la société EUROFEU verse aux débats une attestation en date du 27 septembre 2006 établie par Monsieur Xavier L, Directeur Général de la société MISSION PUB qui indique " avoir créé et fourni régulièrement la documentation AREX à la société EUROFEU " et que " cette documentation a été créée en 1999 suite au rachat de la société ARGEL par EUROFEU SA ", ainsi qu'une facture n° 708702/62 en date du 14 novembre 2000 du Groupe Renard à destination de la société MISSION PUB relative à l'impression de 5.000 dépliants " AREX " ;

Qu'elle produit par ailleurs divers courriers et factures adressés tant par la société ARGEL que par la société EUROFEU elle-même aux sociétés KAUDER SECURITY INDUSTRIEL, BERNAUD PROTECTION INCENDIE et SATIP afférents à la gamme ou aux extincteurs " AREX ", et ce antérieurement au dépôt de la marque litigieuse ;

Que contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la demanderesse justifie ainsi d'un usage antérieur et effectif de la dénomination " AREX " pour désigner auprès de sa clientèle les extincteurs qu'elle commercialise, soit d'un usage à titre de marque, et peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ci-dessus rappelées.

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'en 1998, 1999 et 2002, la société ISSLAND a, dans le cadre de son activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, eu des contacts avec la société ARGEL puis avec la société EUROFEU en vue de l'acquisition d'extincteurs de la gamme AREX ;

Qu'elle avait ainsi connaissance au moment du dépôt de la marque en cause, intervenu le 31 janvier 2003, de l'existence du signe et de son usage à titre de marque par la demanderesse ;

Qu'il est de surcroît établi que la défenderesse a procédé à ce dépôt dans le dessein de l'opposer éventuellement à la société EUROFEU, à laquelle elle a, dans un courrier en date du 25 octobre 2005, proposé la conclusion d'un contrat de licence d'exploitation " dont les charges et conditions sont à déterminer d'un commun accord " ;

Que l'intention frauduleuse de la société ISSLAND est ainsi caractérisée.

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en revendication de la société EUROFEU et d'ordonner le transfert de la propriété de la marque semi-figurative " AREX " n° 03 3208149 à son profit.

II - Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions définies au dispositif, la mesure de destruction par ailleurs sollicitée paraissant dès lors dénuée d'utilité.

Attendu qu'il convient d'allouer à la société EUROFEU la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du dépôt frauduleux du signe dont elle a l'usage.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent jugement, les dommages-intérêts alloués réparant intégralement le préjudice subi.

III - Sur la demande reconventionnelle en interdiction

Attendu que la société ISSLAND ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre, l'action en revendication de la société EUROFEU ayant prospéré.

IV - Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ISSLAND, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société EUROFEU, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT que l'enregistrement sous le n° 03 3208149 de la marque semi-figurative " AREX " a été demandé par la société ISSLAND en violation des droits de la société EUROFEU ;
En conséquence,

- ORDONNE le transfert de la propriété de la marque semi-figurative " AREX " n° 03 3208149 au profit de la société EUROFEU ;

- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur I Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques ;

- FAIT INTERDICTION à la société ISSLAND de faire usage de la dénomination " AREX " à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE la société ISSLAND à payer à la société EUROFEU la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

- DEBOUTE la société EUROFEU du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE la société ISSLAND à payer à la société EUROFEU la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société ISSLAND aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.