

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2009

3ème chambre 4ème section
N°RG : 09/02284

DEMANDERESSE

Société TUV RHEINLAND HOLDING AG

Am Grauen Stein
51105 KOLN
ALLEMAGNE

représentée par Me Michel ABELLO-SELARL LOYER &ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49

DÉFENDERESSE

S.A.S. HYPERCACHER

[...]

93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.424

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude H, Vice-Présidente
Agnès MARCADE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 03 Juillet 2009 tenue publique ment

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société TUV RHEINLAND HOLDING AG (ci-après TUV), de droit allemand, supervise les activités du Groupe TUV qui est présent sur 360 sites dans 62 pays à travers plus de 120 sociétés apparentées dans le domaine de la certification de la sécurité et de la qualité des produits, systèmes et services, qu'ils soient nouveaux ou bien déjà existants.

La société TUV HOLDING est propriétaire de plusieurs marques incorporant le signe TUV dans le monde et notamment d'une marque communautaire verbale TUV Rheinland déposée le 8 mars 2006 et enregistrée le 6 septembre 2007 sous le n°004963393 en classes 35,38, 41, 42 et 44 et, en particulier, dans la classe 42 pour les services de "recherche dans le domaine des techniques de chauffage;

émission de certificats et/ou de sceaux de qualité...conseils, expertises, essai et développement, en particulier dans le domaine des techniques de sécurité pour le chauffage".

Elle est également copropriétaire d'une marque communautaire verbale TUV n°005825781 déposée le 29 mars 2007 et enregistrée le 19 juin 2008 notamment en classe 11 pour "des appareils d'éclairage, de chauffage de cuisson et de réfrigération" et en classe 16 pour "le papier, carton...produits de l'imprimerie".

La société TUV expose avoir été informée par les Douanes le 23 juillet 2008 que 1.600 emballages de plaques chauffantes soupçonnées de contrefaire la marque TUV avaient fait l'objet d'une retenue d'office en application de l'article 4 du règlement CEE n°1383/2003 du 22 juillet 2003.

Les Douanes ont communiqué deux photographies des emballages litigieux qui contrefont, selon la société TUV, les marques précitées notamment par l'apposition du sigle "TUV PHEINTAND" au lieu de "TUV Rheinland".

La société TUV a obtenu le 29 juillet 2008 l'autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SAGA Air, laquelle a été effectuée le 28 août 2008 et a permis de constater que les produits retenus par les Douanes sont des "plata de Chabbat et jours de fête", c'est à dire des plaques chauffantes sans interrupteur pour respecter les préceptes judaïques avec mention sur les faces de l'emballage d'un logo constitué de la lettre H sur laquelle est écrit HYPER et de la lettre C sur laquelle est inscrit le mot CACHER.

L'huissier a également constaté sur la tranche de dessous de l'emballage "dans un cartouche rectangulaire, en noir sur fond blanc, les lettres grasses en imprimerie majuscule TUV soulignées d'un trait fin sur lequel est inscrit, en lettre de taille plus petite, le mot PHEINTAND".

La société HYPER CACHER a accepté que les 1596 plaques litigieuses soient détruites par les Douanes.

Dans ce contexte, par acte en date du 29 septembre 2008, la société TUV RHEINLAND HOLDING a fait assigner la société HYPER CACHER en contrefaçon des marques communautaires précitées, sur le fondement de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour voir dire que cette dernière a usurpé le nom commercial TUV et qu'elle s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à son égard en important des produits non conformes aux normes applicables et en se prévalant d'une fausse certification par la société TUV.

Par conclusions du 7 mai 2009, la société TUV demande notamment qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société HYPER CACHER de faire usage des marques communautaires dont elle est titulaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses marques, celle de 7.000 € en réparation de son préjudice commercial, de 10.000 € en réparation de l'usurpation de son nom commercial et de

50.000 € en réparation du préjudice subi en raison des pratiques commerciales trompeuses, outre des mesures de publication et le versement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle fait notamment valoir que :

-il y a identité ou, à tout le moins similarité, entre les produits revendiqués par la marque de la société TUV et les produits importés en France par la société HYPER CACHER

-la société HYPERCACHER a bien importé des plaques chauffantes sur les emballages desquelles est reproduit, utilisé et apposé à l'identique la marque communautaire verbale TUV

-il existe, en outre, un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes TUV RHEINLAND et TUV PHEINTAND en raison de leurs similitudes tant visuelles que phonétiques.

-la reprise servile du nom commercial TUV constitue une usurpation répréhensible qui est source de confusion et engage la responsabilité de la société HYPERCACHER.

-la société HYPERCACHER s'est livrée à des pratiques commerciales trompeuses en portant sur l'emballage des plaques les mentions : "câble électrique avec prise aux normes NF et "conforme aux normes de sécurité CEE" alors que, selon un rapport de contrôle établi par le laboratoire LCIE, l'appareil examiné ne répond pas aux exigences des normes dont s'agit.

-l'apposition du terme TUV sur les emballages conduit le consommateur à penser que la société TUV a certifié des produits conformément aux normes européennes et allemandes, ce qui n'est pas le cas, étant ajouté qu'en sa qualité de professionnelle, la société HYPERCACHER se devait de vérifier que les prétendues certifications avaient été demandées et obtenues.

Par conclusions du 26 mars 2009, la société HYPERCACHER sollicite le débouté de la société TUV de ses demandes et l'allocation de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant notamment valoir que la marque communautaire TUV a été enregistrée le 19 juin 2008 postérieurement à sa commande des plaques litigieuses intervenue en janvier 2008, qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier avant la livraison le respect des règles relatives à la propriété intellectuelle et qu'elle est de bonne foi, qu'elle n'a jamais demandé que soit indiquée une certification GS sur les emballages et que c'est le fabricant chinois qui a fait apposer la marque TUV sur ceux-ci et qu'en tout état de cause, aucune mise sur le marché n'a eu lieu et que la société TUV ne justifie donc pas du préjudice qu'elle invoque.

MOTIFS

Sur la contrefaçon de marque.

Il est constant que la société HYPERCACHER a, le 15 janvier 2008, commandé auprès de la société GREEN AUDIO CO Ltd 1.600 plaques électriques et que des tests de conformité des plaques aux normes européennes ont été effectués par le laboratoire chinois Central Point Testing et Technology Co. Ltd. Testing Laboratory.

Il est également constant que la société TUV n'est jamais intervenue pour la certification de la sécurité et de la qualité des produits dont s'agit.

Il est pourtant acquis que les emballages des plaques chauffantes litigieuses importées le 23 juillet 2008, d'une part, reproduisent à l'identique la marque communautaire verbale TUV n° 005825781 et, d'autre part, imitent la marque communautaire verbale TÜV Rheinland n° 004963393 par l'apposition du signe visuellement et phonétiquement proche TÜV Pheintand.

A cet égard, force est de constater que les deux signes sont composés du même nombre de lettres, que le mot d'attaque dominant TÜV est identique, que les termes Rheinland et Pheintand sont graphiquement très proches et qu'ils se prononcent de façon quasiment identique avec l'accent tonique porté sur les sonorités EIN et AND sans que le consommateur normalement attentif ne puisse en percevoir la différence.

En outre, les plaques chauffantes importées sont des produits identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits et services couverts par les marques précitées qui portent notamment sur "des appareils de chauffage et de cuisson" s'agissant de la marque TÜV et sur les services de recherches dans le domaine des techniques de chauffage, de certification, de contrôle et d'essai sur les produits relatifs au chauffage en ce qui concerne la marque TÜV Rheinland.

Par conséquent, la contrefaçon est constituée tant par la reproduction, l'usage et l'apposition de la marque TÜV sur les emballages que par l'imitation de la marque TÜV Rheinland par le signe voisin TUV Pheintand de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public qui est conduit à croire que les produits litigieux ont dûment bénéficié de la certification de la société TÜV.

C'est en vain que la société HYPERCACHER fait valoir que la marque communautaire TUV ne saurait être invoquée par la société demanderesse pour n'avoir été enregistrée que le 19 juin 2008, postérieurement à sa commande des plaques chauffantes en date du 15 janvier 2008, dès lors qu'il résulte du certificat d'enregistrement de ladite marque que le dépôt a été publié le 10 décembre 2007, soit antérieurement à la commande et à l'importation effective des produits intervenue le 8 avril 2008, et qu'aux termes de l'article 9.3 du Règlement communautaire n° 40/94, "une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci".

Par ailleurs, il est indifférent que la société HYPERCACHER n'ait pas été en mesure de vérifier avant la livraison le respect des règles afférentes à la propriété

intellectuelle et qu'elle n'ait pas demandé que soit apposée la marque TUV sur le conditionnement des produits puisque la seule reproduction d'une marque pour des produits et services constitue une contrefaçon, la bonne foi étant une circonstance inopérante en l'espèce.

Dans ces conditions, la société HYPERCACHER a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires verbales TÛV Rheinland et TÛV dont la société TÛV est propriétaire en important des plaques chauffantes sur les emballages desquels sont imités et reproduits lesdites marques et il convient de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la valeur de chacune des marques dont s'agit.

Par ailleurs, il sera fait interdiction à la société HYPERCACHER d'utiliser les marques communautaires n° 004963393 et n° 005825781 dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur l'atteinte au nom commercial TÛV

Il est constant que la protection du nom commercial bénéficie aux entreprises de droit étranger à la condition qu'elles justifient d'un usage public de leur nom commercial sur le territoire français.

En l'espèce, la société TÛV démontre à la fois l'existence de pages en français destinées à un public français sur son site internet www.tuv.com, l'existence d'une filiale en France ainsi que la forte notoriété du nom commercial TÛV en France dans le domaine de la certification.

Ainsi, dès lors que l'usage du nom commercial TÛV sur le territoire français est établi, la société TÛV est fondée à se prévaloir de la protection de son nom commercial contre toute usurpation, à fortiori lorsque la reprise de son nom sur les emballages des plaques chauffantes litigieuses est de nature à induire le public en erreur.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société TÛV en réparation de l'atteinte portée à son nom commercial à hauteur de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les pratiques commerciales trompeuses.

Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur "les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service".

En l'espèce, il est constant que la société HYPERCACHER a fait porter sur l'emballage des plaques les mentions "Câble électrique avec prise aux normes NF" et "Conforme aux normes de sécurité CEE".

Par ailleurs, le cartouche figurant sur le dessous de l'emballage comporte bien le sigle CE pour garantir la conformité aux standards européens, un sigle en forme de V au-dessus de l'acronyme ROHS pour garantir la conformité du produit à la directive communautaire 2002/95 relative à la limitation et à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la marque G S pour la conformité aux règles allemandes de sécurité.

Cependant, il ressort du rapport de contrôle établi par le LCIE que l'appareil examiné ne répond pas aux normes relatives au marquage des produits et à la mise à la terre et que certaines instructions obligatoires ne sont pas reprises dans la notice d'utilisation.

En outre, il n'est pas établi que les garanties GS ou ROHS aient été accordées alors même que l'indication de ces mentions sur l'emballage des produits a pour but de rassurer le consommateur sur la qualité de ce qu'il achète.

Par ailleurs, l'apposition dans un même cartouche de la marque TÜV et des logos CE, GS et ROHS conduit logiquement le consommateur à penser que la société TÜV a garanti la conformité des produits aux normes en vigueur, ce qui est inexact et contraire à la loyauté des pratiques commerciales.

Par conséquent, la société HYPERCACHER a engagé sa responsabilité à l'égard de la société TÜV en faisant croire au consommateur que cette société avait procédé à la certification de produits qui, s'agissant de produits électriques, présentent objectivement un danger pour la sécurité alors même que ces produits ne sont pas conforme aux normes applicables, ce qui porte à l'évidence atteinte à la crédibilité de ladite société.

Il convient d'accorder à la société TÜV la somme 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur le préjudice commercial.

La société TÜV, à laquelle la société HYPERCACHER n'était pas tenue de faire appel en tant qu'organisme certificateur de ses produits, ne justifie pas d'un préjudice commercial méritant réparation et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes.

L'équité commande l'allocation à la société TÜV d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, elle sera déboutée de sa demande de publication du jugement qui ne se justifie pas en l'espèce dès lors que les produits litigieux ont été détruits par les Douanes avant toute commercialisation.

L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société HYPERCACHER à payer à la société TÛV RHEINLAND HOLDING la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété sur ses deux marques communautaires n°004963393 et n°00 5 825781.

Fait interdiction à la société HYPERCACHER d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les marques communautaires n° 004963393 et n°005825781 pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques ont été enregistrées, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.

Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.

Condamne la société HYPERCACHER à payer à la société TÛV RHEINLAND HOLDING la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'usurpation de son nom commercial.

Condamne la société HYPERCACHER à payer à la société TÛV RHEINLAND HOLDING la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses.

Déboute la société TÛV RHEINLAND HOLDING du surplus de ses demandes.

Condamne la société HYPERCACHER à payer à la société TÛV RHEINLAND HOLDING la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société YPERCACHER aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Michel A, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.