

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu LE 21 Novembre 2014

3^{ème} chambre 3^{ème} section
N° RG : 13/07671

Assignation du 10 Avril 2013

DEMANDERESSES

Société ECOTILE LLP, SARL

Unit 15 North Luton Industrial Estate
Sedgwick road Luton, Bedfordshire
UNITED KINGDOM LU4 9DT

Société ECOTILE FLOORING LIMITED, Intervenante volontaire

Unit 15 North Luton Industrial Estate Sedgwick
Road Luton Bedfordshire
UNITED KINGDOM LU4 9DT

représentées par Me Jean-Guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#R0021

DÉFENDERESSE

Société ECOLOC NV

2960 BRECHT
Vaartkant Links n° 43
01090 BELGIQUE

représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #.149

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Bénédicte F. Premier Vice-Président adjoint

Marie C. Vice-Président

Carine GILLET, Vice-Président

assistée de Marie-Aline P. Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 14 octobre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte F, Carine GILLET juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

La société ECOTILE LLP, société de droit anglais, exerçant une activité dans le domaine des revêtements de sol résistants, est titulaire de la marque anglaise verbale "Ecotile" déposée le 29 février 2008 sous le numéro 2481223 dans les classes 19 et 27, qui lui a été cédée par la société britannique The VERSATILE FLOORING Company.

Elle a formé le 10 janvier 2013, une demande de marque communautaire semi-figurative ECOTILE, enregistrée sous le u° 011480035, pour des produits en classe 19 (dalles de sol en polychlorure de vinyl) et en classe 27 (carrelages de sol en polychlorure de vinyl pour la couverture ou le revêtement de sols et tapis de sols en polychlorure de vinyl) à rencontre de laquelle une opposition est en cours d'instruction.

La société ECOTILE ELOORING Lld a par acte sous seing privé du 13 juin 2013, conclu un contrat de distribution indépendante, au profit de la société BOOBYE, exerçant sous l'enseigne commerciale "ECOTILE FRANCE", l'autorisant à vendre, promouvoir et distribuer en France, les produits fabriqués par E FLOORING.

La société ECOLOC NV, société de droit belge qui fabrique et commercialise des revêtements de sols industriels sous différentes marques et notamment la marque "Ecotile", est titulaire notamment de la marque internationale "Ecotile" n° 812 456, désignant la France, déposée le 10 juillet 2003, en classe 27, désignant les revêtements de sols et dalles en matière synthétique.

Elle a formé, opposition le 15 mai 2013, à la demande d'enregistrement de la marque communautaire de la société ECOTILE LLP.

La société ECOTILE LLP a, par acte d'huissier en date du 10 avril 2013, fait assigner devant ce tribunal, la société ECOLOC NV en déchéance de la partie française de la marque internationale "Ecotile" n° 812 456.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 2 mai 2014, rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'OHMI statuant sur l'opposition.

La société ECOTILE FLOORING Lld est intervenue volontairement à la présente instance, aux côtés de la société ECOTILE LLP, par conclusions en date du 5 septembre 2014.

Les sociétés ECOTILE LLP et ECOTILE FLOORING Ltd forment dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2014, les demandes suivantes :

-accueillir la société ECOTILE FLOORING Ltd en son intervention volontaire:

-dire et juger les sociétés Ecotile LLP et Ecotile Flooring Limited recevables et fondées en leur demande de déchéance de la partie française de la marque internationale "Ecotile" n° 812 456.

-dire et juger que la société Ecoloc N.V, propriétaire de la marque internationale "Ecotile" n° 812 456, ne justifie pas de l'usage de ladite marque pour l'ensemble des produits qu'elle désigne en classe 27, c'est à dire des "revêtements de sol, également en forme de dalles en matières synthétiques".

En conséquence.

-prononcer la déchéance de la marque "Ecotile" n° 812 456 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classe 27, c'est à dire des "revêtements de sols, également en forme de dalles en matières synthétiques", avec effet au 11 décembre 2008:

-ordonner la transmission par le greffe de la décision à intervenir devenue définitive, à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques, conformément à l'article R.714-3 du code de la propriété intellectuelle:

-condamner la société Ecoloc N.V. à payer aux demanderesses la somme de six mille euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce compris ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Ecoloc N.V. aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Jean-Guy de Ruffray.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Ecotile LLP et ECOTILE FLOORING exposent que :

-la partie française de la marque internationale "Ecotile" n° 812 456 n'a fait l'objet depuis son dépôt en 2003 d'aucun usage sur le territoire français et encourt de ce fait la déchéance avec effet au 11 décembre 2008 (l'enregistrement de la marque ayant été publié le 11 décembre 2003).

-les pièces invoquées par la société Ecoloc ne prouvent absolument pas un usage sérieux de cette marque.

-l'existence d'un intérêt à agir en déchéance d'une marque n'implique pas que le demandeur en déchéance soit titulaire d'une marque identique ou similaire. La partie française de la marque "Ecotile" n° 812 456 est déposée pour les produits rentrant directement dans le domaine d'activité de la société Ecotile LLP et constitue une entrave injustifiée à l'utilisation de ce signe dans le cadre de ses activités économiques sur le territoire français. Aussi, l'existence de la marque communautaire Ecotile n° 011480035 ne fonde

pas à elle seule l'intérêt à agir de la société Ecotile en déchéance de la marque litigieuse, comme la défenderesse a pu le prétendre en vain notamment devant le juge de la mise en état.

-la dénomination sociale de la société Ecotile LLP contient la dénomination "Ecotile", il s'agit également de son nom commercial, nom sous lequel elle exerce depuis 1996.

-les sociétés Ecotile LLP et Ecotile Flooring Ltd exploitent le signe Ecotile en France:

*La société Ecotile Flooring Limited a conclu un contrat de distribution avec une société française pour la commercialisation en France de produits de marque "Ecotile". Le distributeur des sociétés Ecotile I.LP et Ecotile Flooring Ltd en France exerce sous le nom commercial "Ecotile".

* Les sociétés Ecotile I.LP et Ecotile Flooring Ltd présentent leurs produits sur leur site marchand et les commercialisent en France sous la marque "Ecotile".

La société ECOLOC soulève, dans ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2014 par voie électronique, l'irrecevabilité de l'action en déchéance des demanderesse pour défaut d'intérêt à agir et conclut au rejet de l'intégralité de leurs prétentions.

A titre subsidiaire, la défenderesse demande de : -dire que la déchéance ne peut intervenir avant le 11 décembre 2008.

-condamner solidairement les sociétés demanderesse à lui verser la somme de 6.000 euros, pour frais irrépétibles.

-condamner solidairement les mêmes à supporter les dépens, dont distraction au profit de Mo Michel Abello. Avocat aux offres de droit.

La société ECOLOC fait valoir en substance que :

-de nombreuses procédures opposent les parties au litige, devant les juridictions européennes, la société VERSATILE FLOORING, reprise par E LLP étant à l'origine le distributeur au Royaume-Uni des produits E de ECOLOC.

-l'intérêt à agir des sociétés demanderesse, qui s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance fait défaut et la société Ecotile LLP ne démontre aucun intérêt à agir puisque :

*la demande de déchéance se fonde uniquement sur une demande de marque communautaire qui fait l'objet d'une opposition.

*les défenderesse ne démontrent pas avoir eu une activité commerciale ni avoir accompli aucun acte préparatoire à cet effet à la date du 10 avril 2013, jour de l'assignation.

*La société Ecotile Flooring Ltd ne saurait avoir un intérêt à agir puisqu'elle n'existait pas au jour de l'introduction de la présente instance. Au surplus, elle est incapable de démontrer avoir eu une activité commerciale ou avoir accompli des actes préparatoires à cet effet au jour du 10 avril 2013.

-L'usage par la société ECOLOC de sa marque ECOTILE est justifié pour maintenir des parts de marché, ce qui démontre un usage sérieux. D'une part, la société ECOLOC a obtenu un classement de la réaction au feu de ses produits ECOTILE conformément à la norme HM 13501-1 par le Laboratoire National d'Essais en juillet 2008), ce qui démontre des préparatifs sérieux pour exploiter sa marque en France. D'autre part, la société ECOLOC a commercialisé ses dalles E auprès des magasins DECATHLON en France.

-à titre subsidiaire, la date d'effet de la déchéance ne pourrait intervenir à compter du 10 juillet 2008 mais au plus tôt à compter du 11 décembre 2008.

La procédure a été clôturée le 07 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 14 octobre 2014.

La présente décision est contradictoire.

MOTIFS

- intervention volontaire de la société ECOTILE FLOORING Ltd

La société ECOTILE FLOORING, constituée en avril 2013, a intérêt et qualité à intervenir volontairement à titre accessoire, à l'instance initiée par la société ECOTILE LLP.

-recevabilité de l'action en déchéance de marque

La société défenderesse soulève l'irrecevabilité de l'action en déchéance, au motif que les demanderesse se trouvaient dépourvues d'intérêt à agir, au jour de l'assignation, car d'une part, la société ECOTILE FLOORING Ltd n'était pas même constituée à cette date et d'autre part, la société ECOTILE LLP n'établit pas à cette date, des préparatifs sérieux préalables à l'exploitation en France, de produits ou services identiques ou similaires à ceux de la marque dont la déchéance est demandée.

En outre, l'action en déchéance est fondée sur une marque communautaire à l'encontre de laquelle il a été formé opposition.

En application des dispositions de l'article 1.714-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, toute personne intéressée peut demander en justice la déchéance du propriétaire, de ses droits sur sa marque.

Le demandeur à l'action a intérêt à agir, lorsque la demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe, dans le cadre de son activité économique.

L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile.

La société ECOTILE LLP ayant seule initialement initié l'action, c'est au regard de cette seule société que doit être évalué l'intérêt à agir.

Les sociétés ECOTILE LLP et ECOLOC exercent des activités commerciales dans le même secteur à savoir la commercialisation de revêtements de sols.

La société demanderesse est titulaire d'une marque anglaise E et exerce son activité sous le nom commercial ECOTILE.

Elle justifie d'actes de commercialisation, en France en mars et octobre 2012, de produits ECOTILE (pièce n° 10 demanderesse). L'action en déchéance n'est donc pas exclusivement fondée sur la demande de marque communautaire, déposée le 10 janvier 2013, à l'encontre de laquelle il a été formé opposition en mai 2013, au demeurant postérieurement à la délivrance de l'assignation.

La situation de concurrence entre les sociétés ECOTILE LLP et ECOLOC suffit à caractériser l'intérêt de la société demanderesse, à agir en déchéance des droits de la défenderesse sur sa marque, laquelle constitue une entrave à l'exploitation en France, de son activité économique, peu important qu'au moment de la délivrance de l'assignation, la demanderesse n'ait eu qu'une activité commerciale très réduite.

La société demanderesse justifie donc d'un intérêt à agir en déchéance lors de la délivrance de l'assignation.

Usage sérieux

En application de l'article 1.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui sans motifs légitimes, n'en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, est déchu de ses droits.

Il appartient au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l'exploitation de la marque dont la déchéance est demandée.

Le site internet ECOLOC ne fait aucune référence à des produits commercialisés sous la marque et vise au contraire des produits marqués "LOCK-TILE" et "LOCK-MAT".

Le constat d'huissier du 17 avril 2014, s'il révèle la présence au sol, dans un magasin DECATHLON en France, de dalles portant sur leur envers la mention "made in Belgium" et "www.ecotile.com" ne permet cependant pas d'établir la commercialisation par la société ECOLOC de produits revêtus de sa marque.

Le classement ancien de résistance au feu du produit du 8 juillet 2008, ne constitue pas un acte préparatoire de mise sur le marché et ne démontre pas plus un usage sérieux de la marque. Les attestations (pièces 9 et 10), non corroborées par des documents comptables, sont insuffisantes pour

établir la réalité de la commercialisation, par la société ECOLOC, de produits revêtus de la marque ECOTILE.

La société ECOLOC n'établit donc pas l'usage sérieux de sa marque et sera déchue de ses droits sur celle-ci à compter du 11 décembre 2008, l'enregistrement ayant été publié le 11 décembre 2003.

Sur les autres demandes

La société ECOLOC qui succombe supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société ECOLOC sera condamnée à payer aux demanderesse, la somme de 3 000 euros.

Aucune circonstance de la cause ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

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

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ECOTILE FLOORING Ltd.

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ECOLOC NV.

Prononce la déchéance des droits de la société ECOLOC.N V à compter du 11 décembre 2008 sur la marque internationale "Ecotile" n° 812 456, désignant la France, déposée le 10 juillet 2003, en classe 27, désignant les revêtements de sols et dalles en matière synthétique.

Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques.

Condamne la société ECOLOC NV à payer aux sociétés ECOTILE LLP et ECOTILE FLOORING Ltd. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

Condamne la société ECOLOC NV aux dépens:

Rejette le surplus des demandes.

Autorise Me Jean-Guy de Ruffray à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.