

MINUTE N° : 1
JUGEMENT DU : 23 Mai 2006
DOSSIER N° : 06/01056

Erwan GUIZIOU
02 98 44 08 96
06 11 91 70 54

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
1ère Chambre

JUGEMENT DU 23 Mai 2006

PRESIDENT

M. SERNY, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions de
l'article 817 du Nouveau Code de Procédure civile.

GREFFIER lors du prononcé

Mme BROUSSES, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 11 Avril 2006, les débats étant clos, le
jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE BIL TOKI, prise en la personne de son gérant
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS BAYONNE 112 046 401, dont le siège social est sis 4, rue de
l'Eglise - 64210 GUETHARY
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de
TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE JULOU COMPAGNIE, exploitant le commerce
sous le nom "MOMO LE HOMARD", prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS BREST 452 246 275, dont le siège social est sis 70, rue Jean
Jaurès - 29200 BREST
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau
de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 33
Me FURET Benoît, avocat plaidant au barreau de PARIS

Page -1-

Copie revêtue de la formule
exécution délivrée
le
à

Vu l'assignation en date du 23 mars 2006 sur autorisation de saisir le tribunal en vue d'une date fixée à l'avance

Vu les conclusions des parties

La rapport ayant été fait oralement à l'audience

Sur les notes en délibéré

Les éléments portés à la connaissance du tribunal postérieurement aux débats ne causent aucun grief à l'une ou à l'autre des parties. Il n'y a aucune violation du contradictoire et ils n'affectent en rien la décision, notamment quant à la mesure du préjudice, dont la mesure avait été prise dès les débats qui avaient fait apparaître le caractère jusqu'ici limité de l'exploitation de la marque 29 par la société BIL TOKI.

Sur la validité de l'assignation

La société BIL TOKI est parfaitement identifiable dans le dernier état des écritures puisqu'elle indique son numéro d'inscription au RCS de BAYONNE à savoir le numéro 112 046 401, le siège social étant au numéro 4 de la rue de l'église à GUETHARY.

La nullité de forme tirée de ce que cette mention n'aurait pas figuré dans l'assignation est donc couverte; aucun grief n'est démontré.

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon

La société BIL TOKI est titulaire de la marque 29 initialement déposée par la SARL 64. Le transfert a été opéré le 23/12/2002 et publié à l'INPI. La société JULOU COMPAGNIE le sait qui, dans un cadre précontentieux adressée, a échangé avec la société BIL TOKI et non à la SARL 64 au sujet de la marque litigieuse, ce qui démontre qu'elle ne se méprenait pas sur l'identité du propriétaire de la marque.

La société JULOU COMPAGNIE ne peut donc conclure à l'irrecevabilité de la demande (également mais improprement présentée comme un second moyen de nullité de l'assignation) en niant la qualité à agir de la société BIL TOKI au motif que la société BIL TOKI ne serait pas titulaire de cette marque.

Le moyen d'irrecevabilité tiré de ce que seule une reproduction à l'identique du nombre 29 serait, en raison de son faible pouvoir distinctif, constitutive de contrefaçon est un moyen de fond présenté comme moyen d'irrecevabilité et sera donc apprécié à ce titre dans les développements subséquents concernant le fond du litige

Le tribunal rejettera donc les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société JULOU COMPAGNIE

Sur le fond du litige et sur l'existence de la contrefaçon

a) sur la validité de la marque 29 détenue par la société BIL TOKI

Des chiffres ou des nombres ont été déposés comme marques dont la validité n'est pas contestée tel que le parfum n°5 de Chanel ou les vêtements 15 de Serge Blanco, rugbymen, mais ces deux exemples ne sont pas décisifs en ce que, contrairement au nombre 29 ou 64 ou à toutes les marques déposées par la société BIL TOKI, ils ne créent dans l'esprit du consommateur aucune association entre le produit vendu et la collectivité territoriale associée au chiffre ou au nombre utilisé, à savoir les Hautes-Alpes pour le parfum ou le Cantal pour le ligne de vêtements.

Néanmoins, l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par la société JULOU, qui doit rester d'interprétation stricte en ce qu'il limite la liberté du commerce, s'il interdit l'appropriation du nom de l'image ou de la renommée d'une collectivité territoriale, ne s'interprète pas comme faisant obstacle à ce que le chiffre ou le nombre désignant un département soit utilisé comme marque par un commerçant pour conférer un caractère distinctif à une ligne de produits totalement étrangers à la mise en valeur du territoire de cette collectivité, en l'espèce des vêtements. Ce texte ne prohibe pas l'utilisation des numéros de départements, soit seuls accompagnés d'un graphisme minimum, soit en association avec d'autres symboles culturels dudit département, pour créer chez le consommateur une association entre un produit commercial quelconque, sans rapport avec la promotion de la collectivité territoriale, et l'identité culturelle de cette collectivité territoriale, en se fondant sur l'aspect gratifiant pour ledit consommateur de sa relation personnelle à cette entité territoriale et culturelle.

L'appui apporté à la société JULOU par un membre du conseil général du Finistère dans une lettre datée du 10 avril 2006, qui conteste la possibilité pour une société privée d'utiliser le nombre 29 identifiant le département, ne méconnaît nullement l'efficacité de l'utilisation de ce nombre en association à l'identité culturelle du département mais semble contester à une personne privée située hors de la région ou hors du département le droit de réussir commercialement en usant de cette association entre le nombre et l'identité culturelle dont elle ne fait pas partie. Cette prise de position n'est que l'expression d'un localisme sans portée juridique que seule une loi pourrait imposer, sous réserve au demeurant qu'elle soit considérée comme conforme à la législation européenne.

Aucun texte n'interdit à un non breton de promouvoir la Bretagne.

En faisant une marque d'un code départemental entouré d'un cercle, la société BIL TOKI, a réussi à promouvoir ses produits en déclenchant chez le consommateur un processus de gratification par le lien ainsi créé entre la localisation géographique, évoquée par le numéro du département, et l'identité culturelle du même secteur géographique. La marque 64 fait ainsi référence à un département touristique avantagé par la mer, par la montagne, comme par l'identité basque et son isolat linguistique; la société BIL TOKI a donc cherché à renouveler ce succès et à préserver d'autres opérations commerciales analogues en déposant d'autres marques composées des codes départementaux de régions à forte identité culturelles constituant autant de marchés potentiels générateurs de profits. Cette démarche l'a amenée à choisir de déposer la marque 29, aujourd'hui contestée, qui évoque la Bretagne et plus particulièrement le département du Finistère, connus pour la spécificité de leur culture locale et par la survivance d'une langue régionale reflet d'une culture propre.

La marque déposée n'est donc ni descriptive ni déceptive; le succès commercial de la méthode utilisée le démontre d'ailleurs.

b) sur la fraude alléguée

Devant la réussite de la méthode qui a consisté à utiliser un nombre a priori banal pour l'associer à une identité culturelle, il ne peut être reproché à la société BIL TOKI d'avoir cherché par avance à utiliser le protectionnisme économique permis par le code de la propriété intellectuelle et industrielle pour se réserver l'accès privilégié aux marchés potentiels que sont les départements à forte identité culturelle.

Le dépôt de la marque 29, loin de présenter le caractère frauduleux qui lui est prêté, relève en fait d'une bonne gestion d'une entreprise qui préserve en ses meilleures chances de croissance en assurant les conditions juridiques d'une répétition du succès initial sur d'autres segments de marché.

c) sur le caractère distinctif de l'utilisation du nombre 29

Dès lors que l'utilisation du nombre 29 vise à créer chez le consommateur une association spécifique entre l'identité culturelle du département du Finistère et la ligne de produit promue par la marque déposée, la société JULOU COMPAGNIE, qui commercialise des produits de même nature, ne peut soutenir que la contrefaçon, pour être reconnue devrait se limiter à la reproduction selon un graphisme strictement identique dans sa représentation autant que dans sa dimension, à celui utilisé par la société BIL TOKI. Sont contrefaisants, tous les produits saisis représentant le nombre 29, et ce sans qu'il y ait à distinguer selon

que ce nombre est ou non entouré d'un cercle, ni qu'ils soit associés, en mineure comme en majeure, à d'autres symboles ou références culturelles locales. L'utilisation du nombre 29 par la société JULOU COMPAGNIE, soit seul soit associé à d'autres graphismes, a pour finalité unique la stimulation d'un "nationalisme départemental" qui s'est révélé être économiquement payant.

d) sur la contrefaçon

La société BIL TOKI est titulaire de la marque figurative 29 entourée d'un cercle, déposée à l'INPI le 25/08/98 sous le numéro 98747296

En apposant le même graphisme (un cercle entourant le code départemental du Nord et du pas de Calais), ou en utilisant le nombre 29 avec divers autres signes se référant à la culture du Finistère ou de la Bretagne (Momo le Homard, etc...) la société JULOU marque sa volonté d'exploiter la même idée (ce qui en soit n'est pas répréhensible puisqu'une idée n'est pas protégeable en elle-même) au moyen de la même méthode, ce qui est précisément ce qui lui est reproché. La consultation du site de la société JULOU, l'examen des produits qu'elle vend démontre d'ailleurs que dans un but commercial destiné à promouvoir ses produits, elle associe le nombre 29 à l'identité culturelle bretonne, et que la référence à cette identité culturelle sert de support à la ligne de produits qu'elle propose à la vente.

e) sur le préjudice

La SARL BIL TOKI n'a que peu utilisé la marque 29 dont elle se garantit la protection. Cette exploitation a été strictement limitée à un faible volume juste suffisant pour éviter la déchéance de la marque pour non utilisation et pour éviter que la concurrence s'empare d'un créneau juridiquement protégé par avance. Cette démarche n'est en rien répréhensible mais limite le préjudice

Une indemnité de 10 000 euros réparant ce préjudice spécifique lui sera allouée à titre définitif de ce chef sans que soit instituée l'expertise réclamée. Corrélativement, la société JULOU COMPAGNIE ne sera pas contrainte de produire ni sa comptabilité, ni les documents commerciaux reflétant la nature de ses choix commerciaux

Sur les demandes annexes

Les produits contrefaisants seront détruits et la publicité de la décision sera ordonnée.

L'exécution provisoire est indispensable pour mettre fin aux actes de contrefaçon constatés.

PAR CES MOTS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:

- * déclare l'assignation valable
- * déclare la SARL BIL TOKI recevable en sa demande
- * déclare valables au regard de l'article 711-4 du code de la propriété intellectuelle les marques figuratives 29 inscrites sous les numéros 98747296 et 3316898 dont la SARL BIL TOKI est titulaire
- * fait droit à son action en contrefaçon de la SARL BIL TOKI visant la société JULOU COMPAGNIE
- * ordonne la confiscation des tee-shirts, chemises, polos, et tous articles contrefaisants portant la marque 29 aux fins de remise à la société BIL TOKI et leur destruction aux frais exclusifs de la société JULOU COMPAGNIE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision
- * condamne la société JULOU COMPAGNIE à payer à la SARL BIL TOKI la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice définitivement évalué
- * pour l'avenir fait sans délai défense à la société JULOU COMPAGNIE de commercialiser chemises tee-shirts et tous produits relevant de la classe à laquelle appartient la marque protégée et représentant seul ou en association avec d'autres éléments graphiques ou figuratifs le nombre 29 en chiffres arabes, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée
- * ordonne la publication du jugement dans trois journaux ou revues professionnelles au choix de la SARL BIL TOKI et aux frais de la société JULOU COMPAGNIE sans que ces frais d'insertion n'excèdent le coût H.T. de 3000 euros par insertion
- * dit que la liquidation de l'astreinte sera réservée au tribunal de grande instance
- * condamne la société JULOU COMPAGNIE à payer à la SARL BIL TOKI une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- * la condamne aux dépens dont distraction au profit de Me IGLESIS en ce compris tous les frais d'huissier exposés pour procéder aux saisies et constatations
- * ordonne l'exécution provisoire



Page -6-

