lundi 16 avril 2012

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 30 mars 2012

Dream Property / Yves B.

FAITS ET PROCÉDURE

La société de droit allemand Dream Property est spécialisée dans la commercialisation de démodulateurs/décodeurs satellite, TNT et câble.

A ce titre, elle commercialise notamment des décodeurs référencés “DM800 DH PVR”.

La société Dream Property est titulaire des marques communautaires suivantes :

- la marque verbale “Dream Box” n° 002768794 déposée le 8 juillet 2002 sous priorité de dépôt allemand n°302.163.3 du 7 mars 2002 et enregistrée le 17 octobre 2003 pour désigner notamment les produits suivants de la classe 9 : “Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier la transmission du son et des images par satellite” ;
- la marque verbale “Dream Multimedia” n° 002769909, déposée le 8 juillet 2002 et enregistrée le 18 novembre 2005 pour désigner notamment les produits suivants de la classe 9 : “Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier la transmission du son et des images par satellite ; antennes paraboliques, antennes de satellite, LNB, LNB pour la diffusion, cartes PC (la télévision numérique et l’internet par satellite), boîtiers de protection contre les intempéries avec et sans LNB, récepteurs, multiconnecteurs, distributeurs, câbles (scart), prises d’antennes, supports muraux et contre chevrons, y compris jeux de montage, alimentations électriques, télécommandes, amplificateurs d’antennes, relais inverseurs, duplexeurs d’antenne ainsi qu’outils de développement pour appareils PCMCIA (appareils électroniques)”.

La société Dream Property dit avoir été informée le 10 février 2011 de la retenue en douanes françaises d’un décodeur supposé contrefaisant en provenance de Tunisie et après examen des photographies de ce produit, elle a conclu à son caractère contrefaisant.

Estimant que tant le conditionnement que le produit retenu reproduisent les marques communautaires “Dream Box” et “Dream Multimedia” dont elle est titulaire, sur des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, elle a fait assigner en contrefaçon M. Yves B., destinataire du produit devant le présent tribunal par acte d’huissier délivré le 22 février 2011.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 décembre 2011, la société Dream Property demande au tribunal vu les articles L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, le règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et l’article 1382 du code civil de :

- Recevoir la société Dream Property GmbH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les

dire bien fondées et y faisant droit ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. Yves B. ;
- Rejeter les conclusions signifiées par M. B. contrairement aux dispositions de l'article 672 du code de procédure civile ;
- Rejeter les pièces signifiées par M. B. car elles sont quasiment illisibles ;
- Dire et juger que le défendeur, M. Yves B., a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires verbales « Dream Box » n° 002768794 et « Dream Multimedia », n°002769909, dont est titulaire la société Dream Property GmbH ;
- Dire et juger que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Dream Property GmbH ;

En conséquence,

- Condamner le défendeur à verser à la société Dream Property GmbH la somme de 5000 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon des marques communautaires verbales « Dream Box » n° 002768794 et « Dream Multimedia », n°002769909, dont est titulaire la société Dream Property GmbH, sauf à parfaire ;
- Condamner le défendeur à verser à la société Dream Property GmbH la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, subi du fait des actes de contrefaçon des marques communautaires verbales « Dream Box » n° 002768794 et « Dream Multimedia », n°002769909, dont est titulaire la société Dream Property GmbH, sauf à parfaire,
- Condamner le défendeur à verser à la société Dream Property GmbH la somme de 5000 € au titre du préjudice subi du fait des actes concurrence déloyale et de parasitisme, sauf à parfaire ;
- Faire interdiction au défendeur d'utiliser, en France et en Union Européenne, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les marques « Dream Box » et « Dream Multimedia » ou tous autres signes similaires, et notamment d'importer, d'offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, notamment au travers de sites internet, en France et dans l'Union Européenne, des produits portant les marques « Dream Box » et « Dream Multimedia », et ce, sous astreinte de 1000 € par appareils dont l'introduction et/ou l'offre en vente ou la vente serait constatée, en infraction des droits de la société Dream Property GmbH, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Faire interdiction au défendeur, notamment d'importer, d'offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, notamment au travers de sites internet, en France et dans l'Union Européenne, des produits reproduisant le conditionnement et la dénomination des produits commercialisés par la société Dream Property GmbH et ce, sous astreinte de 1000 € par appareils dont l'introduction et/ou l'offre en vente ou la vente serait constatée, en infraction des droits de la société Dream Property GmbH, et ce à compter de la signification du jugement ;
- Ordonner la destruction des produits contrefaisants objet de la retenue en douane ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux spécialisés au choix de la société Dream Property GmbH, aux frais du défendeur, sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder, la somme de 15 000,00 € ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, et sans caution ;
- Condamner le défendeur à verser à la société Dream Property GmbH la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc Sabatier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la société Dream Property soulève l'irrecevabilité pour non respect du principe du contradictoire des conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2011 comme ne lui ayant pas été signifiées en temps utiles, puisqu'une signification régulière par les huissiers-audienciers n'est intervenue que le 23 novembre 2011, alors que le conseil de la demanderesse n'est pas inscrit

sur le RPVA.

Elle sollicite par ailleurs le rejet des pièces n° 1, 2 et 4 du défendeur qui seraient irrecevables car illisibles.

Sur la contrefaçon, elle se prévaut des dispositions de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et considère que l'importation sur le territoire français, en provenance de Tunisie de marchandises contrefaisantes dans le but évident de les revendre engage la responsabilité de M. B.

Elle soutient que sa marque verbale "Dream Box" n° 002768794 est reproduite à l'identique sur les emballages et les décodeurs, qui sont des produits identiques à ceux visés au dépôt et qu'elle a été partiellement reproduite sur les étiquettes de sécurité apposées sur les produits retenus en douane, ce qui constitue une imitation de sa marque et crée un risque de confusion dans l'esprit du public en raison de la parfaite identité des produits en cause et des très grandes ressemblances des signes "Dream" et "Dream Box".

Par ailleurs, elle se plaint de la contrefaçon par reproduction sur les télécommandes et leurs emballages et par imitation sur les étiquettes de sécurité de sa marque communautaire verbale "Dream Multimedia" n°002769909.

Elle prétend qu'il est fait usage à titre de marque et dans la vie des affaires des marques communautaires dont elle est titulaire et que le défendeur s'est rendu coupable du délit d'importation de marchandises contrefaisantes, peu important la quantité importée.

Elle rappelle que la bonne foi est inopérante et qu'en l'espèce, celle-ci est contestable.

Doutant que les actes du défendeur se soient limités à un seul produit, la demanderesse sollicite la somme de 5000 € en réparation de son préjudice économique outre 5000 € au titre de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses deux marques.

La société Dream Property estime que le défendeur, en important des marchandises reproduisant le conditionnement, la forme, les couleurs et la dénomination de ses décodeurs dans le but évident de les revendre, et en portant atteinte à sa dénomination sociale, a commis des actes de concurrence déloyale distincts des griefs de contrefaçon.

En outre, en important en France des copies serviles des produits authentiques de la société Dream Property commercialisés à bas prix, M. B. aurait commis des actes de parasitisme en tentant de profiter indûment et sans bourse délier de la réputation et des efforts intellectuels et financiers de la demanderesse afin d'obtenir un gain substantiel par la revente de ces marchandises.

La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 5000 € en réparation de ses préjudices.

La société Dream Property s'oppose à toute demande reconventionnelle en procédure abusive.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 décembre 2011, M. B. demande au tribunal, vu l'article L 717-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article 9 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, l'article 1382 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- Dire et juger que M. B. n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque communautaire « Dream Box » n° 002768794, déposée le 8 juillet 2002 sous priorité du dépôt allemand n°302 12 163 3 du 7 mars 2002 et enregistrée le 17 octobre 2003 et « Dream Multimedia » n° 002769909,

déposée le 8 juillet 2002 et enregistrée le 18 novembre 2005 dont est titulaire Dream Property ;
- Dire et juger que M. B. n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société Dream Property ;
- Débouter, en conséquence, la société Dream Property de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la société Dream Property a abusivement agi contre M. B.
- Condamner, en conséquence, la société Dream Property à verser la somme de 2000 € à M. B. à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Dream Property à verser à M. B. la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pablo Montoya, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. B. s'oppose à l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces et considère qu'elles ont été régulièrement communiquées en temps utiles. A ce titre, il fait observer que la demanderesse a conclu sur les écritures litigieuses du 17 mai 2011.

Sur le fond, il conteste tout acte de contrefaçon au motif qu'il n'a pas fait usage dans la vie des affaires des marques dont la société Dream Property est titulaire et soutient qu'il n'a acheté qu'un seul et unique décodeur DM 800 HD PVR, destiné à son usage personnel ; qu'à défaut de commercialisation sur le territoire, aucun acte d'usage de la vie des affaires ne peut lui être reproché.

Il excipe à toutes fins de sa bonne foi et fait valoir qu'il pensait simplement acheter un produit d'occasion de bonne qualité, et ne s'est à aucun moment douté qu'il était en train d'acquérir un produit contrefait lors de l'achat sur le site eBay sur lequel la photographie de présentation du produit laissait croire au caractère authentique de celui-ci d'autant que le prix de vente était assez proche du prix pratiqué par la demanderesse.

M. B. invoque l'absence de concurrence entre les parties et la destination purement privée du décodeur pour s'opposer aux demandes en concurrence déloyale et parasitisme.

S'agissant des préjudices allégués, il relève le caractère exorbitant et forfaitaire des demandes, soulève l'absence de contrefaçon et souligne que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice direct et certain avec l'importation d'un unique décodeur litigieux. Il s'oppose à toute demande d'indemnisation complémentaire.

A titre reconventionnel, il forme une demande en indemnisation pour procédure abusive de la demanderesse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2012.

DISCUSSION

Sur le rejet des écritures et pièces

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans

leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, le conseil de la société Dream Property se plaint d'avoir reçu tardivement notification des conclusions de M. B. signifiées le 17 mai 2011 par voie électronique alors qu'il n'était pas inscrit à cette date au RPVA.

Cependant, M. B. a régulièrement signifié à la demanderesse ses nouvelles conclusions récapitulatives le 23 décembre 2011 et le tribunal n'étant tenu que des dernières écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à voir écartées des débats des écritures antérieures réputées abandonnées, étant observé au surplus que la demanderesse avait répondu par écritures du 9 décembre 2011 aux conclusions contestées et qu'il est donc établi que le principe du contradictoire a été respecté entre les parties.

Par ailleurs, la société Dream Property demande au tribunal d'écarter des débats les pièces numérotées 1, 2 et 4 selon le bordereau du défendeur au motif qu'elles seraient illisibles alors que seule la force probante de ces pièces pourrait être affectée si le défaut de lisibilité était établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des pièces produites devant le tribunal qui sont parfaitement exploitables.

Ces demandes seront donc rejetées.

Sur la contrefaçon de marque

L'article 9 §1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque" ;

L'usage dans la vie des affaires s'entend de toute activité visant un avantage économique à l'exclusion et d'un usage privé ou purement interne.

M. B. conteste la contrefaçon alléguée au motif qu'il n'a fait aucun usage dans la vie des affaires du bien argué de contrefaçon, s'agissant de la commande d'un produit pour son usage privé.

La société Dream Property prétend que l'acquisition à titre onéreux et l'importation en France de produits contrefaisant ses marques communautaires, pour les revendre ou à tout le moins en faire usage, même à titre personnel, constitue un usage dans la vie des affaires.

En l'espèce, la retenue douanière opérée le 10 février 2011 a porté sur un récepteur satellite destiné à être remis à M. Yves B., dont la valeur marchande est de 370 € selon le service des douanes.

Or, M. B. indique avoir acheté, le 31 janvier 2011, sur le site d'enchères en ligne d'objets neufs ou d'occasion www.ebay.fr, un décodeur DM 800 HD PVR de marques DreamBox et Dream Multimedia et il produit effectivement un relevé de compte bancaire faisant apparaître un virement en date du 31 janvier 2011 d'un montant de 360 € au bénéfice de M. Ammar C. intitulé "commande Dream".

Le défendeur indique avoir commandé le décodeur litigieux pour son usage personnel en ignorant l'origine prétendument contrefaisante de la marchandise puisque seule une photographie lui avait

été communiquée par le vendeur, laissant penser qu'il s'agissait d'un produit authentique.

Il ressort des éléments produits au débat et notamment du procès-verbal dressé le 10 février 2011 que les douanes ont procédé à la retenue douanière d'un seul et unique produit, destiné à être livré à M. B., lequel avait procédé à sa commande et à son paiement le 31 janvier 2011 moyennant le prix de 360 € alors que le prix de vente en France est de l'ordre de 370 € ; ce que confirme la demanderesse dans ses écritures.

La société Dream Property ne démontre pas que M. B. a importé le produit litigieux en France en vue de sa commercialisation ni qu'il en aurait fait un usage visant un avantage économique.

En particulier, elle ne produit aucun élément probant de nature à étayer l'allégation selon laquelle M. B. a eu l'intention de revendre le produit litigieux ni qu'il a procédé à plusieurs commandes du même type pour en tirer un profit économique.

Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve contraire, il est donc établi qu'en important un unique décodeur, au prix du marché, le défendeur a voulu en faire un usage personnel, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures.

Dès lors que seul un usage dans la vie des affaires d'un signe reproduisant ou imitant une marque communautaire peut constituer un acte de contrefaçon, la société Dream Property doit être déboutée de sa demande en contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale

Il convient de rappeler à titre liminaire que le grief de concurrence déloyale suppose l'existence d'une situation de concurrence entre les parties alors qu'en l'espèce M. B. est un particulier qui exerce la profession de gendarme et dont il n'est pas établi qu'il se prête à une activité commerciale, qu'elle soit habituelle ou ponctuelle.

La société Dream Property ne démontre pas que le défendeur a vendu antérieurement des produits similaires aux siens ni qu'il ait eu l'intention de revendre le décodeur litigieux. En effet, aucun élément ne vient corroborer l'allégation selon laquelle le défendeur a importé la marchandise litigieuse dans le but évident de les revendre.

Il s'ensuit que la société Dream Property succombe dans l'administration de la preuve d'un acte de concurrence déloyale commis par M. B.

Sur le parasitisme

La société demanderesse prétend que M. B. a voulu tirer profit sans bourse délier de son excellente réputation dans le domaine technique des décodeurs mais faute de démontrer la tentative de profit indu de M. B. ou son intention de revendre le matériel, elle sera déboutée de sa demande formée au titre du parasitisme.

Au surplus, il y a lieu d'observer que le prix d'achat du décodeur par M. B. correspond au prix pratiqué par la société Dream Property et le défendeur n'a donc tiré aucun profit de l'achat ainsi opéré.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

M. B. forme une demande de procédure abusive et invoque à ce titre les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Or, ce texte donne la faculté au juge de condamner celui qui agit de manière abusive à une amende civile au profit du trésor public et les parties sont par conséquent irrecevables à agir sur ce fondement, faute d'avoir un intérêt personnel au prononcé de cette sanction.

En revanche, la demande de M. B. s'analyse en une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la faute commise par la société Dream Property qui a agi selon lui de manière abusive en l'assignant en contrefaçon et concurrence déloyale pour un seul et unique appareil qu'il avait acheté en toute bonne foi.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêt que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse qui pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, pas plus que l'existence d'un préjudice lié à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés.

Il convient donc de le débouter de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

La société Dream Property succombant, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes de mesures complémentaires d'interdiction, de destruction et de publication judiciaire.

Elle sera tenue aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Pablo Montoya, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle doit en outre être condamnée à payer à M. B. la somme de 7500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

DÉCISION

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

. Rejette la demande de la société Dream Property tendant à voir écarter des débats les conclusions du 17 mai 2011 de M. B. et ses pièces communiquées sous les n° 1, 2 et 4 de son bordereau de communication de pièces ;

. Déboute la société Dream Property de l'intégralité de ses demandes ;

. Déboute M. Yves B. de sa demande reconventionnelle ;

. Condamne la société Dream Property aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Pablo Montoya, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

. Condamne la société Dream Property à payer à M. Yves B. la somme de 7500 € en application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Le tribunal : Mme Mélanie Salord (vice présidente), Mmes Mélanie Bessaud et Laure Comte (juges)

Avocats : Me Marc Sabatier, Me Arnaud Dimeglio, Me Pablo Montoya